CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 13 de julio de 2006 [1]

1. La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta Domstolen (Tribunal Supremo) de Suecia se refiere a la interpretación del artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 [2] (en lo sucesivo, «Reglamento»).

El Reglamento

2. El artículo 1 del Reglamento dispone:

«1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán marcas comunitarias.

2. La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.»

3. El artículo 9 del Reglamento dispone, por cuanto aquí interesa:

«1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [estará] habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada [...]

[...]

1 — Lengua original: inglés.

2 — Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse en particular:

a) poner el signo en los productos [...]»

4. El artículo 91, apartado 1, del Reglamento exige a los Estados miembros que designen en sus territorios un número limitado de «tribunales de marcas comunitarias» de primera y de segunda instancia. El artículo 92 dispone que dichos tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva para cualquier acción por violación de una marca comunitaria.

5. El artículo 98, apartado 1, del Reglamento dispone:

«No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.»

El Acuerdo ADPIC

6. El artículo 41, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»)[3] dispone:

«Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. [...]»

7. El artículo 44, apartado 1, del Acuerdo ADPIC dispone:

«Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan

3 — Anexo 1 C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio; aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su competencia, por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1). El Acuerdo ADPIC se encuentra en el DO 1994, L 336, p. 213.

un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.»

8. El artículo 61 del Acuerdo ADPIC dispone:

«Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.»

9. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, cuando han de aplicar sus normas nacionales para ordenar medidas con objeto de proteger los derechos comprendidos en un ámbito en el que es aplicable el Acuerdo ADPIC y en el que la Comunidad ya ha legislado, como es el caso de las marcas, los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del Derecho comunitario, están obligados a aplicarlas, en la medida de lo posible, a la luz del tenor y de la finalidad de las disposiciones pertinentes del Acuerdo ADPIC. [4]

Derecho nacional pertinente

10. El artículo 37 de la Ley de marcas sueca [5] dispone que la violación de un derecho de marca mediando dolo o negligencia grave es sancionable con multa o pena privativa de libertad.

11. El artículo 37 a de dicha Ley prevé que el órgano jurisdiccional podrá, a petición del

4 — Sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989), apartado 55. El artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45) exige ahora a los Estados miembros que «[garanticen] que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción». Los Derechos internos debían adaptarse a la Directiva 2004/48 a más tardar el 29 de abril de 2006.

5 — Varumärkeslagen (1960: 644).

titular de la marca, prohibir al infractor, bajo pena de multa, que prosiga la violación.

14. El Sr. Wärdell recurrió dicha sentencia ante el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación de Svea). Alegó, entre otras cosas, que no existía ningún motivo para temer que pudiera repetirse la infracción porque el uso de la marca Nokia no se había producido por dolo ni por negligencia.

Procedimiento principal y cuestiones planteadas

12. Nokia Corporation (en lo sucesivo, «Nokia») demandó al Sr. Wärdell ante el Stockholms tingsrätt (tribunal de distrito de Estocolmo) alegando la violación de su marca comunitaria NOKIA. Nokia afirmó que el Sr. Wärdell había importado en Suecia adhesivos para teléfonos móviles en los que figuraba la marca NOKIA. [6]

13. El Stockholms tingsrätt declaró que el Sr. Wärdell había organizado la importación de los adhesivos a Suecia y que sus actividades con dichos adhesivos constituían una violación del derecho de marca en sentido objetivo. Ese órgano jurisdiccional consideró que existía un riesgo de que el Sr. Wärdell pudiera infringir de nuevo el derecho de marca. Por tanto, prohibió que continuase la infracción bajo pena de multa.

15. El Svea hovrätt confirmó las conclusiones del Tingsrätten de que el Sr. Wärdell había violado objetivamente el derecho de marca y de que existía cierto riesgo de que pudiera hacerlo de nuevo. No obstante, dado que el Sr. Wärdell no había cometido previamente ninguna infracción del derecho de marca y sólo se le podía imputar negligencia, no existía, según el Svea hovrätt, ningún motivo para calificar la importación de los adhesivos como un elemento de una infracción continuada de marca. El hecho de no poderse excluir totalmente que el Sr. Wärdell pudiera cometer en el futuro nuevas infracciones de los derechos de marca de Nokia no podía justificar por sí solo una prohibición bajo pena de multa. En consecuencia, el Svea hovrätt modificó la sentencia del Stockholms tingsrätt y desestimó la demanda de Nokia.

16. Nokia interpuso recurso ante el órgano jurisdiccional remitente. Alegó que el mero hecho de que el Sr. Wärdell infringiese objetivamente la marca es suficiente para dictar la prohibición solicitada y sostiene que existe, en cualquier caso, un riesgo de que el Sr. Wärdell cometa una nueva infracción.

6 — Este apartado y los siguientes están tomados de la resolución de remisión, que no ofrece más datos pertinentes sobre los hechos.

17. El órgano jurisdiccional remitente considera que la controversia entre las partes gira en torno a si el artículo 98 del Reglamento contiene la obligación, que va más allá del artículo 37 a de la Ley de marcas, de dictar una prohibición y acompañarla de una sanción. En consecuencia, ha planteado las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) El elemento "razones especiales" previsto en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ¿debe interpretarse en el sentido de que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, con independencia de las demás circunstancias, no dictar una resolución por la que se le prohíba seguir vulnerando el derecho de marca, cuando dicho tribunal estime que el riesgo de infracción continuada no es evidente o sólo tiene, por algún otro motivo, un carácter limitado?

2) El elemento "razones especiales" previsto en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento sobre la marca comunitaria, ¿debe interpretarse en el sentido de que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, aunque no concurra un motivo para no adoptar la resolución prohibitoria a que se refiere la primera cuestión, no dictar tal resolución prohibitoria por considerar que está claro que, con arreglo al Derecho nacional, la infracción continuada está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida por ley, y además puede imponerse una sanción penal al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?

3) Si se responde de modo negativo a la segunda cuestión, ¿deben adoptarse en tal caso medidas especiales, como por ejemplo unir a la prohibición la amenaza de multa, para garantizar que se cumpla la prohibición, aunque esté claro que la infracción continuada está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida por ley, y además puede imponerse una sanción penal al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?

4) Si se responde de modo afirmativo a la tercera cuestión, ¿esto también es aplicable cuando se considere que, si se tratara de una infracción similar de un derecho de marca nacional, no se cumplen los requisitos para adoptar tal medida especial?»

18. Han presentado observaciones escritas Nokia, el Sr. Wärdell, el Gobierno francés y

la Comisión. No se solicitó la celebración de una vista, por lo que ésta no tuvo lugar.

Primera cuestión prejudicial

19. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el requisito relativo a las razones especiales, previsto en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento significa que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, con independencia de las demás circunstancias, abstenerse de dictar una resolución por la que se le prohíba seguir vulnerando el derecho de marca, cuando dicho tribunal estime que el riesgo de nuevas infracciones no es evidente o es, por algún motivo, limitado.

20. Nokia, el Gobierno francés y la Comisión consideran que la cuestión debe responderse negativamente. Estoy de acuerdo con ellos.

21. El Sr. Wärdell opina lo contrario. Alega que tanto el tenor literal como la sistemática del Reglamento respaldan una respuesta afirmativa a la primera cuestión. Añade que el objetivo del Reglamento es promover la libre circulación de mercancías. En consecuencia, las transacciones comerciales no deben restringirse innecesariamente.

22. A mi entender, el tenor literal y la sistemática del Reglamento respaldan, en cambio, una respuesta negativa.

23. En primer lugar, el artículo 98, apartado 1, del Reglamento está redactado en términos imperativos. Dispone que cuando el demandado *ha violado* una marca comunitaria, el tribunal *dictará* una providencia de prohibición. Dicha formulación refleja el derecho fundamental del titular de una marca de prohibir la infracción, consagrado en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento. Si un tribunal comprueba que el demandado ha violado una marca comunitaria, debe, por tanto, como norma general, prohibir que la infracción continúe. De ello se desprende que sólo como excepción a dicha norma general un tribunal puede, cuando existen «razones especiales», no dictar una resolución prohibitoria. El concepto de «razones especiales» debe interpretarse, pues, en sentido estricto.

24. En segundo lugar, la exposición de motivos del Reglamento dispone que «es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias».[7] Al

7 — Decimoquinto considerando.

igual que Nokia, el Gobierno francés y la Comisión alegan que una interpretación uniforme del artículo 98, apartado 1, es el único modo de conseguir tales objetivos. Una apreciación del riesgo de que la infracción continúe, como ha sugerido el Högsta domstolen, dará lugar necesariamente a resultados diferentes en distintos Estados miembros. Puesto que es un principio fundamental que una marca comunitaria debe gozar de la misma protección en toda la Comunidad, la mera apreciación del riesgo no puede constituir nunca una «razón especial» que faculte a un tribunal nacional para no ordenar la prohibición. Además, existen obvias dificultades prácticas para probar el riesgo de actos futuros. Si la probabilidad de una nueva infracción fuera una condición suspensiva para ordenar la prohibición, ello colocaría a los titulares de marcas en una situación de desventaja y riesgo que menoscabaría su derecho exclusivo sobre su marca comunitaria.

25. Es posible que, en supuestos excepcionales, la gravedad del riesgo de nueva infracción sea una entre una serie de circunstancias que, consideradas en su conjunto, pueden, en efecto, constituir «razones especiales» en el sentido del artículo 98, apartado 1. Sin embargo, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional se refiere expresamente al riesgo de infracción continuada por sí solo, «con independencia de las demás circunstancias». [8]

26. Naturalmente, es cierto que, como el Sr. Wärdell alega, uno de los objetivos principales del Reglamento es promover la libre circulación de mercancías. [9] Sin embargo, difícilmente puede entenderse cómo resultaría perjudicada la libre circulación de mercancías por una protección fuerte y uniforme de las marcas comunitarias contra su vulneración. [10] Por el contrario, dicha protección exige que la infracción se prohíba como norma general. Además, el Reglamento vincula expresamente el objetivo de promover la libre circulación de mercancías con la creación de «marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad». [11]

27. Por último, debe tenerse también presente que cuando, como en el presente

8 — Del mismo modo, puesto que el órgano jurisdiccional nacional no solicita ejemplos de lo que pueden constituir «razones especiales», y dado que no se ha profundizado en dicha cuestión en las alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, no considero que, en el presente asunto, el primero en el que se ha solicitado al Tribunal de Justicia una interpretación del artículo 98, apartado 1, proceda dar tales ejemplos.

9 — Primer considerando de la exposición de motivos.

10 — Véase el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, citada en la nota 4 *supra*, que dispone que las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual objeto de la Directiva «serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio *legítimo* y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso» (el subrayado es mío). La segunda frase del artículo 41, apartado 1, del Acuerdo ADPIC tiene un tenor similar.

11 — Segundo considerando de la exposición de motivos.

asunto, la supuesta infracción consiste en colocar un signo que es idéntico a la marca comunitaria a bienes que son idénticos a aquellos respecto de los que ésta está registrada, la protección de la marca comunitaria es absoluta. [12] En tales circunstancias, en principio, no procede en absoluto aplicar la excepción. A lo sumo, cabría aplicarla quizás cuando resulta materialmente imposible para el demandado repetir la infracción, por ejemplo (utilizando los ejemplos proporcionados por Nokia) si el demandado es una sociedad que ha sido disuelta o si la marca de que se trata ha expirado.

28. En consecuencia, considero que el requisito relativo a las «razones especiales» a que se refiere el artículo 98, apartado 1, del Reglamento no se cumple si un tribunal que compruebe que el demandado ha violado un derecho de marca comunitaria no dicta una resolución específica por la que se le prohíba seguir vulnerando dicho derecho basándose exclusivamente en que el riesgo de que prosiga la infracción no es evidente o es, por algún otro motivo, limitado.

Segunda cuestión prejudicial

29. Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el requisito relativo a las «razones especiales» previsto en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento significa que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, aunque no concurra un motivo para no adoptar la resolución prohibitoria a que se refiere la primera cuestión, no dictar tal resolución prohibitoria por considerar que está claro que, con arreglo al Derecho nacional, la continuación de la infracción está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida en la ley nacional, y además puede imponerse una sanción penal al demandado en caso de que se produzca una nueva infracción con dolo o negligencia grave.

30. Nokia, el Gobierno francés y la Comisión sostienen que dicha cuestión debe responderse negativamente. El Sr. Wärdell afirma lo contrario, pese a que no formula observaciones y se limita a remitirse a lo alegado en relación con la primera cuestión prejudicial.

31. De nuevo, comparto la primera opinión.

32. Como señala acertadamente el Gobierno francés, una disposición general de la legislación nacional no puede, por definición, constituir una razón «especial». En sentido literal, dicha expresión implica que la razón debe ser especial para un supuesto concreto, lo que a su vez sugiere que debe referirse

12 — Séptimo considerando de la exposición de motivos y artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento.

normalmente a hechos y no a leyes. En cualquier caso, los artículos 44, apartado 1, y 61 del Acuerdo ADPIC exigen a los Estados miembros que establezcan sanciones civiles y penales, incluida la prohibición, por la violación de derechos de propiedad intelectual. La existencia de sanciones de Derecho nacional no puede, por tanto, constituir una razón especial para no ordenar la prohibición con arreglo al artículo 98, apartado 1. Negarse a ordenar la prohibición con arreglo al artículo 98, apartado 1, basándose en que la ley nacional prevé una sanción daría lugar a que la aplicación de las normas de Derecho comunitario dependiera del Derecho nacional. Ello, a su vez, iría en contra tanto de la primacía del Derecho comunitario como del carácter unitario del Reglamento. Además, en la práctica, vaciaría por completo de contenido el artículo 98, apartado 1.

33. Por otra parte, una medida que prohíbe una violación, como la exigida en el artículo 98, apartado 1, puede, en determinadas circunstancias, ser más efectiva para el titular de la marca que una prohibición general de violación, incluso cuando ésta está sujeta a una sanción. El Gobierno francés aduce a modo de ejemplo que, con arreglo al Derecho francés, una resolución específica que prohíbe una violación faculta al titular de la marca a solicitar a las autoridades aduaneras y a la policía que impidan la comisión de los actos prohibidos sin necesidad de interponer un nuevo procedimiento (que lleva tiempo y cuesta dinero) respecto de la nueva violación.

34. En este contexto, cabe señalar que, según Nokia, la sanción prevista en el artículo 37 a de la Ley de marcas sueca no es una consecuencia necesaria de la violación. Antes bien, exige que el titular de la marca lo solicite específicamente y pruebe que la violación es deliberada o consecuencia de negligencia grave. Si ello es efectivamente así, resulta evidente que la protección dispensada por dicha legislación no es comparable a la protección prevista en el artículo 98, apartado 1, que, repito, exige expresamente que la respuesta judicial normal a la comprobación de una violación sea una providencia por la que se prohíba seguir vulnerando el derecho de marca.

35. Por consiguiente, considero que no se cumple el requisito relativo a las razones especiales previsto en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento si un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria no dicta una prohibición de continuar la infracción basándose exclusivamente en que la continuación de la infracción está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida en la ley nacional y en que puede imponerse una sanción penal al demandado en el caso de que siga cometiendo la infracción mediando dolo o negligencia grave.

Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

36. Procede examinar estas cuestiones conjuntamente.

37. Mediante su tercera cuestión, que se plantea únicamente si la segunda cuestión se responde, como propongo, negativamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si deben adoptarse medidas específicas, como por ejemplo unir a la prohibición la amenaza de multa, para garantizar que se cumpla la prohibición, aunque i) la continuación de la infracción esté comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida en la ley nacional, y ii) pueda imponerse una sanción penal al demandado en caso de que siga cometiendo la infracción mediando dolo o negligencia grave.

38. Mediante su cuarta cuestión, que plantea si se responde de modo afirmativo a la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si así sucede también aun cuando, de tratarse de una infracción similar de un derecho de marca nacional, no se considerarían satisfechos los requisitos para adoptar tal medida específica.

39. Nokia, el Gobierno francés y la Comisión alegan que las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta deben responderse afirmativamente. Estoy de acuerdo.

40. El Sr. Wärdell opina lo contrario. Hace referencia al artículo 14, apartado 1, del Reglamento, que dispone que «las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales», y alega que si la legislación nacional establece una prohibición general de infracción que puede llevar aparejada una sanción penal, existen medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de la prohibición de continuar la infracción.

41. Sin embargo, el artículo 14, apartado 1, concluye con la frase «con arreglo a las disposiciones del título X». El título X incluye el artículo 98, apartado 1. Como ya he señalado, dicha disposición es imperativa. Exige a un tribunal que ha comprobado una violación de una marca comunitaria no sólo que dicte providencia para prohibir al demandado que continúe la violación, sino también «con arreglo a la ley nacional, [que adopte] las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición». Esta formulación exige claramente que la ley nacional establezca medidas específicas para respaldar dicha prohibición y, en consecuen-

cia, garantizar que ésta se cumpla. [13] Por consiguiente, una prohibición legal general de infracción con arreglo a la ley nacional no sería, a mi juicio, suficiente. Asimismo, una sanción que sólo puede aplicarse i) a discreción del órgano jurisdiccional nacional; ii) a instancias del titular de la marca, y iii) a un demandado que continúe cometiendo la infracción con dolo o negligencia grave, es insuficiente para satisfacer tal requisito.

42. Pese a que los pormenores de las medidas constituyen una cuestión de Derecho nacional, éstas deben ser no sólo específicas, sino también efectivas para lograr el objetivo perseguido. Ello se desprende del principio de que si bien, a falta de normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, dicha regulación procesal no puede ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia), ni hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). [14] iertamente no es probable que una prohibición que no sea disuasoria cumpla este último principio. Sin embargo, a mi juicio, ello no exige necesariamente que la prohibición de cometer la infracción deba combinarse directamente con alguna otra sanción. En cambio, las consecuencias de incumplir la prohibición deben estar claramente establecidas, ya sea de manera específica por el órgano jurisdiccional nacional de que se trate o con carácter general por la ley nacional.

43. En lo que respecta a la cuarta cuestión, en mi opinión, no afecta al análisis anterior el hecho de que, en un supuesto determinado, se considere que, si se tratara de una infracción similar de un derecho de marca nacional, no se cumplirían los requisitos para adoptar una medida específica como la prevista en el artículo 98, apartado 1. Éste impone una exigencia concreta, cuyos pormenores deben ser desarrollados por la ley nacional, que se aplica cuando se ha producido una infracción de una marca comunitaria. El principio de equivalencia no exige que cuando el Derecho comunitario confiera un alto nivel de protección a un derecho dimanante del Derecho comunitario, los derechos equivalentes que tengan su origen en el Derecho nacional (incluso el Derecho nacional armonizado) disfruten necesariamente del mismo nivel de protección.

13 — La versión francesa es todavía más clara: «Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction».

14 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de diciembre de 2001, Clean Car Autoservice (II) (C-472/99, Rec. p. I-9687), apartado 28.

Conclusión

44. Por los motivos expuestos, considero que las cuestiones planteadas por el Högsta Domstolen (Tribunal Supremo) de Suecia, deben responderse del siguiente modo:

«Cuestiones prejudiciales primera y segunda

— El requisito relativo a las «razones especiales» a que se refiere el artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria no se cumple si un tribunal que compruebe que el demandado ha violado un derecho de marca comunitaria no dicta una resolución específica por la que se le prohíba seguir vulnerando dicho derecho 1) basándose exclusivamente en que el riesgo de que prosiga la infracción no es evidente o es, por algún otro motivo, limitado, o 2) basándose exclusivamente en que la continuación de la infracción está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida en la ley nacional y en que puede imponerse una sanción penal al demandado en el caso de que se siga cometiendo la infracción con dolo o negligencia grave.

Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

— Corresponde al Derecho nacional determinar los pormenores de las medidas específicas que el artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 exige adoptar a un tribunal que prohíbe a un demandado seguir vulnerando una

marca comunitaria para garantizar que se cumple dicha prohibición. Tales medidas deben ser efectivas. La exigencia contenida en el artículo 98, apartado 1, no se satisface por el mero hecho de que i) la continuación de la infracción esté comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida en la ley nacional, y ii) pueda imponerse una sanción penal al demandado en el caso de que siga cometiendo la infracción mediando dolo o negligencia grave. Deben adoptarse medidas específicas para garantizar que se cumple la prohibición, aun cuando, en el caso de una infracción similar de un derecho de marca nacional, se considere que no se cumplen los requisitos para adoptar tal medida específica.»