JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

13 päivänä heinäkuuta 2006 [1]

1. Nyt käsiteltävä Ruotsin Högsta domstolenin (korkein oikeus) esittämä ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 [2] (jäljempänä asetus) 98 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Asetus

2. Asetuksen 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti rekisteröityjen tavaroiden ja palvelujen tavaramerkkejä kutsutaan jäljempänä 'yhteisön tavaramerkeiksi'.

2. Yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisössä, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa muuta säädetä."

3. Asetuksen 9 artiklassa säädetään nyt käsiteltävän asian kannalta merkityksellisiltä osin seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity; – –

– –

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää etenkin:	**TRIPS-sopimus**
a) merkin paneminen tavaroihin – –."	6. Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä TRIPS-sopimus) [3] 41 artiklan 1 kappaleessa määrätään seuraavaa:
4. Asetuksen 91 artiklan 1 kohdassa edellytetään jäsenvaltioiden nimeävän alueellaan rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jotka toimivat "yhteisön tavaramerkkituomioistuimina". Asetuksen 92 artiklassa säädetään, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa yhteisön tavaramerkkiä koskevissa loukkauskanteissa.	"Jäsenten tulee varmistaa, että tässä osassa määritellyt täytäntöönpanoon liittyvät menettelyt ovat käytettävissä niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti siten, että ne mahdollistavat tehokkaat toimet tässä sopimuksessa tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia vastaan, mukaan lukien joutuisat oikeuskeinot loukkausten torjumiseksi samoin kuin oikeuskeinot vastaisten loukkausten ehkäisemiseksi. – –"
5. Asetuksen 98 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:	7. TRIPS-sopimuksen 44 artiklan 1 kappaleessa määrätään seuraavaa:
"Jos yhteisön tavaramerkkituomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan."	"Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus määrätä osapuoli lopettamaan loukkaava toimi, muun ohella estääkseen teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavia tavaroita siirtymästä toimi-

3 – Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liite 1 C; hyväksytty yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1). TRIPS-sopimus on julkaistu EYVL:ssä 1994, L 336, s. 213.

alueellaan markkinoille välittömästi niiden tulliselvityksen jälkeen. Jäsenet eivät ole velvollisia antamaan sellaista oikeutta sellaisten tavaroiden osalta, jotka asianomainen on hankkinut tai tilannut ennen kuin hän tiesi tai hänellä oli perusteltua aihetta tietää, että ryhtyminen sellaiseen tavaraan loukkaisi teollis- tai tekijänoikeutta."

8. TRIPS-sopimuksen 61 artiklan sanamuoto on seuraava:

"Jäsenten tulee säätää rikosprosessista ja rangaistuksista sovellettavaksi ainakin niihin tapauksiin, joissa on kysymys kaupallisessa laajuudessa tapahtuvasta harkitusta tavaramerkkiväärennösten kaupasta tai tekijänoikeuspiratismista. Käytössä olevien oikeuskeinojen ja seuraamusten tulee käsittää vankeus- ja/tai sakkorangaistus, joka on riittävän ankara vaikuttaakseen ehkäisevästi ja joka on samalla verrattavissa niihin rangaistuksiin, joita sovelletaan vakavuudeltaan samantasoisiin rikoksiin. Käytettävissä olevien oikeuskeinojen tulee käsittää, silloin kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, kiinniotto, takavarikko ja kaiken sellaisten oikeutta loukkaavan materiaalin ja välineiden tuhoaminen, joiden käyttö liittyi ratkaisevasti lainvastaisen teon toteuttamiseen. Jäsenet voivat säätää rikosprosessuaalisesta menettelystä ja rangaistuksista, joita sovelletaan muun tyyppiseen teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavaan menettelyyn erityisesti silloin, kun menettely on tahallista ja tapahtuu kaupallisessa laajuudessa."

9. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että kun kansallisten tuomioistuinten on sovellettava kansallisia oikeussääntöjään määrätäkseen toimia, joilla suojataan oikeuksia, jotka kuuluvat tavaramerkkien kaltaiseen alaan, johon TRIPS-sopimusta sovelletaan ja jota koskevia säännöksiä yhteisö on jo antanut, kansallisten tuomioistuimien on yhteisön oikeuden nojalla sovellettava näitä kansallisia oikeussääntöjä TRIPS-sopimuksen asianomaisten määräysten sanamuotoa ja tarkoitusta mahdollisimman pitkälle noudattaen. [4]

Asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö

10. Ruotsin tavaramerkkilain [5] 37 §:ssä säädetään, että tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta tehdystä tavaramerkin loukkauksesta on määrättävä sakkoa tai vankeusrangaistus.

11. Kyseisen lain 37 a §:ssä säädetään, että tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaa-

4 – Asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004 (Kok. 2004, s. I-10989, 55 kohta). Jäsenvaltioiden edellytetään nyt teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45) 11 artiklan nojalla varmistavan, että "kun teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen toteava oikeuden päätös on tehty, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaajaa vastaan kieltotuomion, jonka tarkoituksena on kieltää loukkauksen jatkaminen". Direktiivi 2004/48 piti panna täytäntöön 29.4.2006 mennessä.

5 – Varumärkeslagen (1960: 644).

timuksesta kieltää sakon uhalla tavaramerkin loukkaajaa jatkamasta loukkausta.

14. Wärdell valitti kyseisestä tuomiosta Svea hovrättiin (Svean alueen hovioikeus). Hän vetosi muun muassa siihen, että loukkauksen toistamista ei ollut syytä pelätä, koska NOKIA-tavaramerkin käyttö ei ollut ollut tahallista eikä tuottamuksellista.

Pääasian oikeudenkäynti ja esitetyt ennakkoratkaisukysymykset

12. Nokia Corporation (jäljempänä Nokia) nosti Stockholms tingsrättissä (Tukholman käräjäoikeus) kanteen Wärdelliä vastaan ja väitti tämän loukanneen sen yhteisön tavaramerkkiä NOKIA. Nokia väitti Wärdellin tuoneen Ruotsiin tarroja, jotka oli tarkoitettu kiinnitettäviksi matkapuhelimiin ja joissa oli tavaramerkki NOKIA.[6]

13. Stockholms tingsrätt totesi, että Wärdell oli järjestänyt tarrojen tuonnin Ruotsiin ja että hänen toimintansa tarrojen kanssa merkitsi tavaramerkin loukkausta objektiivisesti arvioituna. Kyseinen tuomioistuin katsoi, että oli olemassa vaara, että hän syyllistyisi uudelleen tavaramerkin loukkaukseen. Se kielsi tästä syystä tavaramerkin loukkauksen jatkamisen seuraamuksen uhalla.

15. Svea hovrätt vahvisti Stockholms tingsrättin toteamukset siitä, että Wärdell oli objektiivisesti arvioituna loukannut tavaramerkkiä ja että oli olemassa jonkinlainen vaara siitä, että hän saattaisi myös vastaisuudessa menetellä näin. Koska Wärdell ei kuitenkaan aikaisemmin ollut syyllistynyt tavaramerkin loukkaukseen eikä häntä voitu syyttää muusta kuin huolimattomuudesta, Svea hovrätt katsoi, että ei ollut mitään syytä pitää tarrojen maahantuontia osana tavaramerkin jatkuvaa loukkausta. Se, ettei voitu sulkea kokonaan pois sitä, että hän saattaisi tulevaisuudessa syyllistyä uudelleen Nokian tavaramerkkioikeuksien loukkaukseen, ei yksinään voinut olla seuraamuksella tehostetun kiellon perusteena. Tästä syystä Svea hovrätt muutti Stockholms tingsrättin tuomiota ja hylkäsi Nokian kanteen.

16. Nokia valitti kansalliseen tuomioistuimeen. Se esitti, että jo pelkästään se, että Wärdell oli objektiivisesti arvioituna loukannut tavaramerkkiä, riitti siihen, että vaadittu kielto määrättäisiin, ja väitti, että on joka tapauksessa olemassa se vaara, että Wärdell jatkaa tavaramerkin loukkausta.

6 – Tämä ja seuraavat kohdat on otettu ennakkoratkaisupyynnöstä, jossa ei esitetä muita merkityksellisiä yksityiskohtia tosiseikastosta.

17. Kansallinen tuomioistuin katsoo, että asianosaisten välinen riita koskee sitä, sisältääkö asetuksen 98 artikla velvoitteen kiellon määräämiseen ja seuraamuksen liittämiseen siihen, millä mentäisiin pidemmälle kuin Ruotsin tavaramerkkilain 37 a §:ssä. Tästä syystä se on esittänyt seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko erityisiä syitä koskeva edellytys yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ymmärrettävä siten, että tuomioistuin, joka toteaa, että vastaaja on loukannut yhteisön tavaramerkkiä, voi muista olosuhteista riippumatta olla kieltämättä nimenomaisesti loukkauksen jatkamista, jos se katsoo, että loukkauksen jatkamisen vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain vähäinen?

2) Onko erityisiä syitä koskeva edellytys yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ymmärrettävä siten, että tuomioistuin, joka toteaa, että vastaaja on loukannut yhteisön tavaramerkkiä, voi myös siinä tapauksessa, että ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettua syytä olla kieltämättä loukkauksen jatkamista ei ole, olla määräämättä tällaista kieltoa sillä perusteella, että on selvää, että loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsäädännössä säädetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja että vastaajalle voidaan määrätä seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta?

3) Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko tällaisessa tapauksessa toteutettava erityistoimenpiteitä esimerkiksi yhdistämällä kieltoon uhkasakko, jotta varmistetaan, että kieltoa noudatetaan, vaikka on selvää, että loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsäädännössä säädetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja että vastaajalle voidaan määrätä seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta?

4) Jos kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, päteekö tämä myös siinä tapauksessa, että edellytyksiä tällaisen erityistoimenpiteen toteuttamiselle ei katsottaisi olevan olemassa, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus?"

18. Kirjallisia huomautuksiaan ovat esittäneet Nokia, Wärdell, Ranskan hallitus ja

komissio. Suullista käsittelyä ei ole pyydetty eikä sitä ole pidetty.

22. Mielestäni vaikuttaa päinvastoin siltä, että asetuksen sanamuoto ja rakenne puoltavat kieltävää vastausta.

Ensimmäinen kysymys

19. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään, tarkoittaako asetuksen 98 artiklan 1 kohdan erityisiä syitä koskeva edellytys sitä, että tuomioistuin, joka toteaa, että vastaaja on loukannut yhteisön tavaramerkkiä, voi muista olosuhteista riippumatta olla kieltämättä nimenomaisesti loukkauksen jatkamista, jos se katsoo, että loukkauksen jatkamisen vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain vähäinen.

23. Asetuksen 98 artiklan 1 kohta on ensinnäkin käskymuodossa. Siinä todetaan, että jos vastaaja *on loukannut* yhteisön tavaramerkkiä, tuomioistuin *antaa* kieltomääräyksen. Tämä sanamuoto kuvastaa sitä, että tavaramerkin haltijalla on perustavanlaatuinen oikeus kieltää tavaramerkin loukkaus, ja tämä on vahvistettu asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa. Jos tuomioistuin toteaa vastaajan loukanneen yhteisön tavaramerkkiä, sen on siksi yleensä kiellettävä loukkauksen jatkaminen. Tästä seuraa, että tuomioistuin voi ainoastaan tästä yleissäännöstä poikkeamalla olla antamatta kieltomääräystä, kun tähän on "erityisiä syitä". "Erityisten syiden" käsitettä on tästä syystä tulkittava suppeasti.

20. Nokia, Ranskan hallitus ja komissio katsovat, että kysymykseen pitäisi vastata kieltävästi. Olen samaa mieltä.

21. Wärdell on eri mieltä. Hän väittää, että sekä asetuksen sanamuoto että sen rakenne puoltavat myöntävää vastausta ensimmäiseen kysymykseen. Lisäksi asetuksen tavoitteena on edistää tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Tästä syystä liiketoimia ei pitäisi rajoittaa tarpeettomasti.

24. Toiseksi asetuksen johdanto-osassa todetaan, että "on välttämätöntä, että yhteisön tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko yhteisöön, sillä tämä on ainoa keino välttää tuomioistuinten ja viraston keskenään ristiriitaiset päätökset ja niiden vaikutukset yhteisön tavaramerkkien yhtenäiseen luonteeseen".[7] Ranskan hallitus ja komissio väittävät Nokian tavoin, että

7 – Johdanto-osan 15. perustelukappale.

98 artiklan 1 kohdan yhtenäinen tulkinta on ainoa keino saavuttaa nämä tavoitteet. Kun arvioidaan Högsta domstolenin ehdottamalla tavalla sitä, miten suuri on tavaramerkin loukkauksen jatkumisen riski, tämä johtaa väistämättä eri tuloksiin eri jäsenvaltioissa. Koska perustavanlaatuisena periaatteena on se, että yhteisön tavaramerkkiä olisi suojattava samalla tavoin koko yhteisössä, pelkkä riskin arviointi ei voi koskaan olla "erityinen syy", jonka vuoksi kansallisella tuomioistuimella olisi oikeus olla määräämättä kieltoa. Lisäksi on käytännössä ilmeisen vaikeaa hankkia näyttöä tulevien toimenpiteiden riskistä. Mikäli loukkauksen jatkamisen todennäköisyys olisi kiellon määräämisen edellytyksenä, sillä asetettaisiin tavaramerkin haltijat epäedulliseen asemaan ja heidän yksinoikeutensa yhteisön tavaramerkkiin vaarannettaisiin.

25. Saattaa olla niin, että poikkeustapauksissa loukkauksen jatkamista koskevan riskin suuruus on yksi useista seikoista, jotka kokonaisuutena arvioiden voivat todellakin olla 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja "erityisiä syitä". Kansallisen tuomioistuimen kysymys koskee kuitenkin nimenomaan vain loukkauksen jatkamisen riskiä "muista olosuhteista riippumatta". [8]

26. Pitää tietenkin paikkansa, kuten Wärdell esittää, että yksi asetuksen keskeisistä tavoitteista on tavaroiden vapaan liikkuvuuden edistäminen. [9] On kuitenkin vaikea ymmärtää, miten yhteisön tavaramerkkien vahva ja yhtenäinen suojaaminen loukkauksia vastaan voisi heikentää tavaroiden vapaata liikkuvuutta. [10] Tällainen suoja edellyttää päinvastoin sitä, että loukkaukset pitäisi yleisesti kieltää. Lisäksi asetuksessa liitetään nimenomaisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden edistämisen tavoite yhteisön tavaramerkkeihin, "joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle". [11]

27. Lopuksi on pidettävä myös mielessä, että jos, kuten tässä tapauksessa, väitetty tavara-

8 – Koska kansallinen tuomioistuin ei myöskään pyydä esimerkkejä siitä, mitkä voisivat olla "erityisiä syitä", ja koska tätä kysymystä ei ole tutkittu yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyissä kirjelmissä, ei mielestäni olisi asianmukaista antaa tällaisia esimerkkejä nyt käsiteltävässä asiassa, joka on ensimmäinen, jossa yhteisöjen tuomioistuimelta on pyydetty tulkintaa 98 artiklan 1 kohdasta.

9 – Johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale.

10 – Vrt. alaviitteessä 4 mainitun direktiivin 2004/48 3 artiklan 2 kohta, jossa säädetään, että direktiivissä tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava "tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä *lailliselle* kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi" (kursivointi tässä). TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kappaleen toinen virke on samansisältöinen.

11 – Johdanto-osan toinen perustelukappale.

merkin loukkaus tarkoittaa sellaisen merkin kiinnittämistä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroihin, jotka ovat samoja kuin tavarat, joille se on rekisteröity, yhteisön tavaramerkin suoja on ehdoton. [12] Tällaisessa tilanteessa poikkeusta ei pitäisi lähtökohtaisesti soveltaa lainkaan. Sitä voitaisiin enintään soveltaa ehkä silloin, jos vastaajan on käytännössä mahdotonta toistaa loukkausta, esimerkiksi (lainatakseni Nokian esittämiä esimerkkejä) silloin, jos vastaajana on yritys, jonka toiminta on lopetettu, tai jos kyseinen tavaramerkki on sammunut.

28. Katson siis, että asetuksen 98 artiklan 1 kohdan erityisiä syitä koskeva edellytys ei täyty, mikäli tuomioistuin, joka toteaa, että vastaaja on loukannut yhteisön tavaramerkkiä, pidättäytyy kieltämästä nimenomaisesti loukkauksen jatkamista yksinomaan sillä perusteella, että se katsoo, että loukkauksen jatkamisen vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain vähäinen.

Toinen kysymys

29. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään, tarkoittaako asetuksen 98 artiklan 1 kohdan erityisiä syitä koskeva edellytys sitä, että tuomioistuin, joka toteaa, että vastaaja on loukannut yhteisön tavaramerkkiä, voi myös siinä tapauksessa, että ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettua syytä olla kieltämättä loukkauksen jatkamista ei ole, olla määräämättä tällaista kieltoa sillä perusteella, että on selvää, että loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsäädännössä säädetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja että vastaajalle voidaan määrätä seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta.

30. Nokia, Ranskan hallitus ja komissio katsovat, että tähän kysymykseen pitäisi vastata kieltävästi. Wärdell on eri mieltä, vaikka hän ei perustelekaan tätä vaan ainoastaan viittaa ensimmäisen kysymyksen yhteydessä esittämiinsä perusteluihin.

31. Yhdyn jälleen ensin mainittuun näkemykseen.

32. Kuten Ranskan hallitus perustellusti väittää, kansallisen lainsäädännön yleinen säännös ei lähtökohtaisestikaan voi olla "erityinen" syy. Tämä käsite merkitsee yleismerkityksessään sitä, että syyn pitäisi olla tietyn yksittäistapauksen kannalta erityinen, mikä puolestaan viittaa siihen, että sen pitäisi normaalisti liittyä tosiseikkoihin eikä lakiin.

12 – Asetuksen johdanto-osan seitsemäs perustelukappale ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltioiden edellytetään joka tapauksessa TRIPS-sopimuksen 44 artiklan 1 kappaleen ja 61 artiklan nojalla säätävän siviili- ja rikosoikeudellisista seuraamuksista ja myös kiellosta teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten osalta. Kansallisen lainsäädännön mukaisten seuraamusten olemassaolo ei siten voi olla erityinen syy olla määräämättä 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa. Mikäli 98 artiklan 1 kohdan mukaisen kiellon määräämisestä kieltäydyttäisiin sillä perusteella, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään tietystä seuraamuksesta, tämä merkitsisi sitä, että yhteisön oikeussääntöjen soveltaminen riippuu kansallisesta lainsäädännöstä. Tämä olisi puolestaan ristiriidassa sekä yhteisön oikeuden ensisijaisuuden että asetuksen yhtenäisyyden kanssa. Sillä tehtäisiin käytännössä myös 98 artiklan 1 kohta täysin merkityksettömäksi.

33. Lisäksi toimenpide, jolla kielletään tavaramerkin loukkaus ja jota 98 artiklan 1 kohdassa edellytetään, saattaa joissain tilanteissa olla tehokkaampi tavaramerkin haltijan kannalta kuin yleinen loukkauskielto, vaikka siihen liittyisi seuraamus. Ranskan hallitus esittää esimerkkinä, että Ranskan lainsäädännön mukaan erityinen määräys, jolla kielletään tavaramerkin loukkaus, antaa tavaramerkin haltijalle oikeuden vaatia tulliviranomaisia ja poliisia estämään kielletyt toimenpiteet, ilman että hänen tarvitsisi panna vireille uutta oikeudenkäyntiä (joka vie aikaa ja maksaa) uuden tavaramerkin loukkauksen osalta.

34. Huomautettakoon tässä yhteydessä, että Nokian mukaan Ruotsin tavaramerkkilain 37 a §:ssä säädetty seuraamus ei ole välttämätön seuraus tavaramerkin loukkauksesta. Se edellyttää tavaramerkin haltijan erillistä pyyntöä ja osoitusta siitä, että loukkaus on tahallinen tai seurausta törkeästä tuottamuksesta. Mikäli näin todellakin on, kyseisessä lainsäädännössä annettu suoja ei selvästikään ole verrattavissa 98 artiklan 1 kohdan mukaiseen suojaan, joka, kuten edellä on todettu, nimenomaisesti edellyttää sitä, että uutta loukkausta koskevan kiellon määräämisen pitäisi olla tuomioistuimen normaali reaktio siihen, että loukkaus todetaan.

35. Tästä syystä katson, että asetuksen 98 artiklan 1 kohdan mukainen erityisiä syitä koskeva edellytys ei täyty, mikäli tuomioistuin, joka toteaa, että vastaaja on loukannut yhteisön tavaramerkkiä, pidättäytyy kieltämästä nimenomaisesti loukkauksen jatkamista koskevaa kieltoa yksinomaan sillä perusteella, että on selvää, että loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsäädännössä säädetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja että vastaajalle voidaan määrätä seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta.

Kolmas ja neljäs kysymys

36. Näitä kysymyksiä on asianmukaista käsitellä yhdessä.

37. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee kolmannella kysymyksellään, joka esitetään ainoastaan siinä tapauksessa, että toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, kuten ehdotan, onko tällaisessa tapauksessa toteutettava erityistoimenpiteitä esimerkiksi yhdistämällä kieltoon uhkasakko, jotta varmistetaan, että kieltoa noudatetaan, vaikka i) loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsäädännössä säädetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja ii) vastaajalle voidaan määrätä seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta.

38. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee neljännellä kysymyksellään, jonka se esittää, mikäli kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, päteekö tämä myös siinä tapauksessa, että edellytyksiä tällaisen erityistoimenpiteen toteuttamiselle ei katsottaisi olevan olemassa, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus.

39. Nokia, Ranskan hallitus ja komissio katsovat, että kolmanteen ja neljänteen kysymykseen pitäisi vastata myöntävästi. Olen samaa mieltä.

40. Wärdell on eri mieltä. Hän viittaa asetuksen 14 artiklan 1 kohtaan, jossa säädetään, että "yhteisön tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä", ja väittää, että mikäli kansallisessa lainsäädännössä säädetään yleisestä loukkauskiellosta, johon liittyy rikosoikeudellisen seuraamuksen mahdollisuus, toimenpiteet ovat riittävät sen varmistamiseksi, että loukkauksen jatkamista koskevaa kieltoa noudatetaan.

41. Asetuksen 14 artiklan 1 kohta päättyy kuitenkin sanoihin "X osaston säännösten mukaisesti". X osasto sisältää 98 artiklan 1 kohdan. Kuten olen jo korostanut, tämä säännös on käsky. Siinä edellytetään, että tuomioistuin, joka on todennut yhteisön tavaramerkin loukkauksen, antaa määräyksen, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta tavaramerkin loukkausta, minkä lisäksi sen täytyy "toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan". Tämä sanamuoto edellyttää selvästi, että kansallisessa lainsäädännössä pitäisi säätää

käytettävissä olevista erityistoimenpiteistä, joilla tuetaan tällaista kieltoa ja varmistetaan siten sen noudattaminen. [13] Siten kansallisen lainsäädännön mukainen yleinen loukkauskielto ei mielestäni riitä. Samoin seuraamusta, jota voidaan soveltaa ainoastaan i) kansallisen tuomioistuimen harkinnan mukaan, ii) tavaramerkin haltijan vaatimuksesta ja iii) vastaajaan, joka loukkaa tavaramerkkiä uudelleen tahallisesti tai tuottamuksesta, on riittämätön täyttämään tämän vaatimuksen.

42. Vaikka toimenpiteiden yksityiskohdista on säädettävä kansallisessa lainsäädännössä, niiden on oltava paitsi erityisiä myös tehokkaita tähän tarkoitukseen. Tämä seuraa siitä periaatteesta, että vaikka silloin, kun asiaa koskevaa yhteisön sääntelyä ei ole, kunkin jäsenvaltion asiana on antaa sisäisessä oikeusjärjestyksessään menettelysäännöt sellaisia oikeussuojakeinoja varten, joilla pyritään turvaamaan yhteisön oikeuteen perustuvat oikeussubjektien oikeudet, tällaiset menettelysäännöt eivät kuitenkaan saa olla epäedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion kansalliseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia (vastaavuusperiaate), eivätkä ne saa olla sellaisia, että yhteisön oikeudessa annettujen oikeuksien käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa (tehokkuusperiaate). [14] On selvää, että hampaaton kielto ei todennäköisesti täytä jälkimmäistä periaatetta. Tämä ei kuitenkaan mielestäni välttämättä edellytä sitä, että loukkauskielto pitäisi välittömästi yhdistää johonkin toiseen seuraamukseen tai rangaistukseen. Kiellon rikkomisen seuraukset on pikemminkin vahvistettava selvästi joko erikseen kyseisessä kansallisessa tuomioistuimessa tai yleisemmin kansallisessa lainsäädännössä.

43. Neljännen kysymyksen osalta näyttää siltä, että edellä esitettyyn selvitykseen ei vaikuta se, onko tietyssä yksittäistapauksessa katsottava, että edellytykset 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kaltaisen erityistoimenpiteen toteuttamiselle eivät täyttyisi, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus. Asetuksen 98 artiklan 1 kohdassa asetetaan erityinen vaatimus, jonka yksityiskohdista on säädettävä tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä, jota sovelletaan silloin, kun yhteisön tavaramerkkiä on loukattu. Vastaavuusperiaate ei edellytä sitä, että silloin kun yhteisön oikeudessa myönnetään korkeatasoisempaa suojaa yhteisön oikeuteen perustuvalle oikeudelle, vastaaville kansalliseen lainsäädäntöön (tai edes yhdenmukaistettuun kansalliseen lainsäädäntöön) perustuville oikeuksille pitäisi välttämättä antaa samantasoista suojaa.

13 – Ranskankielinen sanamuoto on vieläkin selkeämpi: "Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction".

14 – Ks. esim. asia C-472/99, Clean Car Autoservice (II), tuomio 6.12.2001 (Kok. 2001, s. I-9687, 28 kohta).

Ratkaisuehdotus

44. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että Ruotsin Högsta domstolenin (korkein oikeus) kysymyksiin pitäisi vastata seuraavasti:

Kysymykset 1 ja 2

– Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan erityisiä syitä koskeva edellytys ei täyty, mikäli tuomioistuin, joka toteaa, että vastaaja on loukannut yhteisön tavaramerkkiä, pidättäytyy kieltämästä nimenomaisesti loukkauksen jatkamista 1) yksinomaan sillä perusteella, että se katsoo, että loukkauksen jatkamisen vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain vähäinen, tai 2) yksinomaan sillä perusteella, että loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsäädännössä säädetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja että vastaajalle voidaan määrätä seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta.

Kysymykset 3 ja 4

– Kansallisessa lainsäädännössä on määritettävä yksityiskohtaisesti erityistoimenpiteet, joita asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdassa edellytetään tuomioistuimen toteuttavan, kun se kieltää vastaajaa jatkamasta yhteisön

tavaramerkin loukkausta, jotta varmistettaisiin kiellon noudattaminen. Tällaisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita. Asetuksen 98 artiklan 1 kohdan vaatimus ei täyty pelkästään sillä perusteella, että i) loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsäädännössä säädetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja ii) vastaajalle voidaan määrätä seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta. Sen on toteutettava erityistoimenpiteitä varmistaakseen kiellon noudattamisen myös siinä tapauksessa, että edellytyksiä tällaisen erityistoimenpiteen toteuttamiselle ei katsottaisi olevan olemassa, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus.