URTEIL DES GERICHTSHOFES (Erste Kammer)

14. Dezember 2006 *

In der Rechtssache C-316/05

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht vom Högsta domstol (Schweden) mit Entscheidung vom 9. August 2005, beim Gerichtshof eingegangen am 16. August 2005, in dem Verfahren

Nokia Corp.

gegen

Joacim Wärdell

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. Jann sowie der Richter K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann und M. Ilešič (Berichterstatter),

* Verfahrenssprache: Schwedisch.

Generalanwältin: E. Sharpston,
Kanzler: R. Grass,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Nokia Corp., vertreten durch H. Wistam, advokat,

— von Herrn Wärdell, vertreten durch B. Stanghed, advokat,

— der Französischen Republik, vertreten durch G. de Bergues und J.-C. Niollet als Bevollmächtigte,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch W. Wils und K. Simonsson als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 13. Juli 2006

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1, im Folgenden: Verordnung Nr. 40/94 oder Verordnung).

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

2 Artikel 9 der Verordnung — Recht aus der Gemeinschaftsmarke — bestimmt:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

...

(2) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

...

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

...“

3 In Artikel 14 der Verordnung — Ergänzende Anwendung des einzelstaatlichen Rechts bei Verletzung — heißt es:

„(1) Die Wirkung der Gemeinschaftsmarke bestimmt sich ausschließlich nach dieser Verordnung. Im Übrigen unterliegt die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Bestimmungen des Titels X.

...

(3) Das anzuwendende Verfahrensrecht bestimmt sich nach den Vorschriften des Titels X.“

4 Titel X der Verordnung — Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen — umfasst die Artikel 90 bis 104.

5 Gemäß den Artikeln 91 Absatz 1 und 92 Buchstabe a der Verordnung benennen die Mitgliedstaaten für ihr Gebiet nationale Gerichte erster und zweiter Instanz, „Gemeinschaftsmarkengerichte" genannt, denen die ausschließliche Zuständigkeit für alle Klagen wegen Verletzung und — falls das nationale Recht dies zulässt — wegen drohender Verletzung einer Gemeinschaftsmarke zugewiesen wird.

6 Artikel 97 der Verordnung sieht vor:

„(1) Die Gemeinschaftsmarkengerichte wenden die Vorschriften dieser Verordnung an.

(2) In allen Fragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, wenden die Gemeinschaftsmarkengerichte ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts an.

(3) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wendet das Gemeinschaftsmarkengericht die Verfahrensvorschriften an, die in dem Mitgliedstaat, in dem es seinen Sitz hat, auf gleichartige Verfahren betreffend nationale Marken anwendbar sind."

7 Artikel 98 der Verordnung bestimmt:

„(1) Stellt ein Gemeinschaftsmarkengericht fest, dass der Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat oder zu verletzen droht, so verbietet es dem Beklagten, die

Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Es trifft ferner nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird.

(2) In Bezug auf alle anderen Fragen wendet das Gemeinschaftsmarkengericht das Recht des Mitgliedstaats, einschließlich dessen internationalen Privatrechts, an, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen."

Schwedisches Recht

8 Nach § 4 Varumärkeslag (1960:644) [Markengesetz] ist das Recht an einer Marke für andere als den Inhaber mit dem Verbot verbunden, im gewerblichen Verkehr für ihre Waren ein Kennzeichen zu verwenden, das mit dieser Marke verwechselt werden kann, unabhängig davon, ob die Ware im In- oder Ausland veräußert wird oder dort zur Veräußerung bestimmt ist oder ob sie nach Schweden eingeführt wird.

9 § 37 Varumärkeslag enthält Strafbestimmungen für den Fall der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Markenrechtsverletzung.

10 Nach § 37a Varumärkeslag kann das Gericht auf Antrag des Markeninhabers unter Androhung einer Geldbuße demjenigen, der die Markenrechtsverletzung begeht, deren Fortsetzung verbieten. Dem vorlegenden Gericht zufolge handelt es sich um eine Ermessensvorschrift.

11 § 66 Varumärkeslag bestimmt, dass § 37 bei der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke anwendbar ist und § 37a gilt, soweit sich aus der Verordnung Nr. 40/94 nichts anderes ergibt.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

12 Nokia Corp. (im Folgenden: Nokia) ist Inhaberin der Wortmarke Nokia, die gleichzeitig als nationale schwedische Marke und als Gemeinschaftsmarke u. a. für „Mobiltelefone und deren Zubehör" eingetragen ist.

13 Im Jahr 2002 führte Herr Wärdell sogenannte Flash Stickers aus den Philippinen ein. Es handelt sich um Klebeetiketten, die zur Befestigung an Mobiltelefonen bestimmt sind und eine Leuchtdiode enthalten, die blinkt, wenn das Telefon klingelt.

14 Bei einer Zollkontrolle zeigte sich, dass ein Teil dieser Flash Stickers entweder auf dem Etikett selbst oder auf der Verpackung mit der Marke Nokia versehen war. Herr Wärdell gab an, dass es sich um eine fehlerhafte Lieferung handele, der Fehler von seinem Lieferanten begangen worden sei und er nichts davon gewusst habe.

15 Nokia warf Herrn Wärdell eine Markenrechtsverletzung vor und erhob gegen ihn beim Stockholms tingsrätt Klage mit dem Antrag, ihm unter Androhung einer Geldbuße zu untersagen, im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit Kennzeichen zu verwenden, die geeignet sind, Verwechslungen mit der schwedischen Marke und der Gemeinschaftsmarke Nokia hervorzurufen.

16 Das Tingsrätt stellte fest, dass die Markenrechtsverletzung gegeben sei. Da Herr Wärdell angegeben habe, er könne sich vorstellen, weitere Flash Stickers einzuführen, vertrat das Tingsrätt die Auffassung, dass die Gefahr der Wiederholung von Markenrechtsverletzungen bestehe, und erließ gegen ihn das beantragte und mit einer Geldbuße bewehrte Verbot.

17 Auf die Berufung von Herrn Wärdell entschied das Svea hovrätt, dass dieser eine Markenrechtsverletzung begangen habe und die Gefahr bestehe, dass er sich in Zukunft gleicher Handlungen gegenüber den Marken im Besitz von Nokia schuldig machen könne. Da Herr Wärdell bisher jedoch keine derartigen Handlungen begangen habe und ihm nur Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden könne, bestand nach Auffassung des Hovrätt kein Grund, ihm ein mit einer Geldbuße bewehrtes Verbot aufzuerlegen.

18 Gegen diese Entscheidung legte Nokia beim Högsta domstol Rechtsmittel ein. Sie macht geltend, bereits der Umstand, dass Herr Wärdell ihr Markenrecht objektiv verletzt habe, reiche aus, um ihm ein Verbot unter Androhung einer Geldbuße aufzuerlegen.

19 Unter diesen Umständen hat der Högsta domstol das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist das Erfordernis der besonderen Gründe in Artikel 98 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 so zu verstehen, dass ein Gericht, das feststellt, dass der Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat, ungeachtet sonstiger Umstände von einem besonderen Verbot der Fortsetzung der Verletzung absehen kann, wenn es zu der Auffassung gelangt, dass keine offensichtliche oder nur eine wie auch immer begrenzte Gefahr einer fortgesetzten Verletzung besteht?

2. Ist das Erfordernis der besonderen Gründe in Artikel 98 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke so zu verstehen, dass ein Gericht, das feststellt, dass der Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat, auch dann, wenn ein solcher Grund für das Absehen von einem Verbot der Fortsetzung der Verletzung im Sinne der Frage 1 nicht vorliegt, deshalb von diesem Verbot absehen kann, weil klar ist, dass eine fortgesetzte Verletzung von einem generellen gesetzlichen Verbot der Verletzung nach nationalem Recht erfasst wird und dem Beklagten im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen fortgesetzten Verletzung eine strafrechtliche Sanktion auferlegt werden kann?

3. Sind, falls Frage 2 verneint wird, in einem solchen Fall besondere Maßnahmen, z. B. die Verknüpfung des Verbots mit der Androhung einer Geldbuße, zu treffen, um sicherzustellen, dass das Verbot eingehalten wird, auch wenn klar ist, dass eine fortgesetzte Verletzung von einem generellen gesetzlichen Verbot der Verletzung nach nationalem Recht erfasst wird und dem Beklagten im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen fortgesetzten Verletzung eine strafrechtliche Sanktion auferlegt werden kann?

4. Gilt, falls Frage 3 bejaht wird, dies auch, wenn die Voraussetzungen für den Erlass einer solchen besonderen Maßnahme bei einer entsprechenden Verletzung einer nationalen Marke nicht als gegeben angesehen werden?

Zur ersten Frage

20 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass bereits der Umstand, dass keine offensichtliche oder nur eine wie auch immer begrenzte Gefahr der

Fortsetzung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, besteht, einen besonderen Grund für ein Gemeinschaftsmarkengericht darstellt, dem Beklagten die Fortsetzung dieser Handlungen nicht zu verbieten.

21 Die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts und der Gleichheitsgrundsatz verlangen, dass die Begriffe einer Vorschrift des Gemeinschaftsrechts, die für die Ermittlung ihres Sinnes und ihrer Bedeutung nicht ausdrücklich auf das Recht der Mitgliedstaaten verweist, in der Regel in der gesamten Gemeinschaft autonom und einheitlich auszulegen sind, wobei diese Auslegung unter Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs und des mit der Regelung verfolgten Zweckes zu ermitteln ist (vgl. u. a. Urteile vom 18. Januar 1984 in der Rechtssache 327/82, Ekro, Slg. 1984, 107, Randnr. 11, vom 19. September 2000 in der Rechtssache C-287/98, Linster, Slg. 2000, I-6917, Randnr. 43, und vom 17. März 2005 in der Rechtssache C-170/03, Feron, Slg. 2005, I-2299, Randnr. 26).

22 Um einen solchen Begriff handelt es sich bei dem Ausdruck „besondere Gründe" in Artikel 98 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung.

23 Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung bestimmt zwar, dass „die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Bestimmungen des Titels X" unterliegt.

24 Zum einen aber schließt diese Verweisung auf das nationale Recht der Mitgliedstaaten nicht aus, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber einige Regeln in Bezug auf die Frage der Verletzung von Gemeinschaftsmarken festlegt, wie der Zusatz „gemäß den Bestimmungen des Titels X" zeigt.

25 Zum anderen soll, wie sich aus der zweiten Begründungserwägung der Verordnung ergibt, das durch sie geschaffene Markensystem der Gemeinschaft insbesondere den Unternehmen ermöglichen, „Gemeinschaftsmarken zu erwerben, die einen einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam sind".

26 Für den Schutz der Gemeinschaftsmarken ist die Durchsetzung des Verbots der Verletzung dieser Marken grundlegend.

27 Würde der Begriff der besonderen Gründe in verschiedenen Mitgliedstaaten verschieden ausgelegt, könnte es dazu kommen, dass die gleichen Umstände in einigen Mitgliedstaaten zum Verbot der fortgesetzten Verletzung oder drohenden Verletzung führen, in anderen nicht. Somit wäre der den Gemeinschaftsmarken zugesicherte Schutz nicht im gesamten Gebiet der Gemeinschaft einheitlich.

28 Der Begriff der besonderen Gründe ist daher innerhalb der Gemeinschaftsrechtsordnung einheitlich auszulegen.

29 Hierzu ist erstens festzustellen, dass Artikel 98 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung in den verschiedenen Sprachfassungen zwingend formuliert ist (vgl. u. a. Spanisch, „dictará providencia para prohibirle", Deutsch, „verbietet", Englisch, „shall ... issue an order prohibiting", Französisch, „rend ... une ordonnance lui interdisant", Italienisch, „emette un'ordinanza vietandogli", und Niederländisch, „verbiedt").

30 Daraus folgt, dass das Gemeinschaftsmarkengericht grundsätzlich die Fortsetzung der Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen,

verbieten muss und demnach der Begriff der besonderen Gründe — der, wie aus dem Wortlaut von Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung eindeutig hervorgeht, eine Ausnahme von dieser Pflicht umschreibt (vgl. u. a. Spanisch, „[n]o habiendo", Deutsch, „sofern ... nicht ... entgegenstehen", Englisch, „unless there are", Französisch, „sauf s'il y a", Italienisch, „a meno que esistano", und Niederländisch, „tenzij er ... zijn") — eng auszulegen ist.

31 Zweitens handelt es sich bei Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung um eine Bestimmung, die für das mit der Verordnung verfolgte Ziel des Schutzes der Gemeinschaftsmarken in der Gemeinschaft grundlegend ist.

32 Wie die Generalanwältin in Nummer 24 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, obläge, wenn das Bestehen einer offensichtlichen oder nicht nur begrenzten Gefahr der Wiederholung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, Voraussetzung für den Erlass eines Verbots der Fortsetzung solcher Handlungen wäre, wahrscheinlich dem Kläger der Beweis für diese Gefahr. Ein solcher Beweis in Bezug auf mögliche zukünftige Handlungen des Beklagten wäre für den Kläger schwer zu erbringen, und es bestünde die Gefahr, dem ausschließlichen Recht, das ihm seine Gemeinschaftsmarke verleiht, die Wirkung zu nehmen.

33 Drittens muss, wie in Randnummer 25 dieses Urteils festgestellt worden ist, der Schutz der Gemeinschaftsmarken im gesamten Gebiet der Gemeinschaft einheitlich sein.

34 Eine Auslegung, nach der das Bestehen einer offensichtlichen oder nicht nur begrenzten Gefahr der Wiederholung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, Voraussetzung wäre für den Erlass eines Verbots der Fortsetzung solcher Handlungen durch den Beklagten, hätte zur Folge, dass der Umfang des Schutzes dieser Marke von einem Gericht zum anderen oder sogar von einem Verfahren zum anderen unterschiedlich wäre, je nachdem, wie diese Gefahr beurteilt würde.

35 Diese Erwägungen verwehren es einem Gemeinschaftsmarkengericht selbstverständlich nicht, ein derartiges Verbot nicht zu erlassen, wenn es feststellt, dass die Verfolgung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzten oder zu verletzen drohen, nicht mehr möglich ist. Das wäre insbesondere dann der Fall, wenn nach Begehung dieser Handlungen ein gegen den Inhaber der verletzten Marke gerichteter Antrag eingereicht würde, der zur Erklärung des Verfalls seiner Rechte führte.

36 Daher ist auf die erste Frage zu antworten, dass Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass der Umstand allein, dass keine offensichtliche oder nur eine wie auch immer begrenzte Gefahr der Fortsetzung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, besteht, keinen besonderen Grund für ein Gemeinschaftsmarkengericht darstellt, dem Beklagten die Fortsetzung dieser Handlungen nicht zu verbieten.

Zur zweiten Frage

37 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass der Umstand, dass das nationale Recht ein generelles Verbot der Verletzung von Gemeinschaftsmarken enthält und die Möglichkeit vorsieht, die Fortsetzung der Handlungen, die solche Marken verletzen oder zu verletzen drohen, unabhängig davon, ob diese Handlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, strafrechtlich zu ahnden, einen besonderen Grund für ein Gemeinschaftsmarkengericht darstellt, dem Beklagten die Fortsetzung dieser Handlungen nicht zu verbieten.

38 Wie sich, erstens, aus der Wortwahl ergibt, die der Gemeinschaftsgesetzgeber im ersten Satz von Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung getroffen hat (vgl. u. a. Spanisch, „razones especiales", Deutsch, „besondere Gründe", Englisch, „special reasons", Französisch, „raisons particulières", Italienisch, „motivi particolari", und Niederländisch, „speciale redenen"), bezieht sich der Begriff der besonderen Gründe auf im Einzelfall gegebene Umstände tatsächlicher Art.

39 Der Umstand, dass die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats ein generelles Verbot der Markenverletzung wie auch die Möglichkeit vorsehen, die Fortsetzung der Handlungen, die die Marke verletzen oder zu verletzen drohen, strafrechtlich zu ahnden, ist jedoch nicht bei jeder Klage wegen Verletzung oder drohender Verletzung einer Gemeinschaftsmarke gegeben, die bei den Gemeinschaftsmarkengerichten dieses Staates erhoben wird.

40 Aufgrund der Artikel 44 Absatz 1 und 61 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen), das sich in Anhang 1C zum Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation, im Namen der Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche gebilligt durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABl. L 336, S. 1), befindet, sind die Mitgliedstaaten zudem verpflichtet, für Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums zivil- und strafrechtliche Sanktionen, einschließlich des Verbots, vorzusehen. Die Existenz solcher Sanktionen im nationalen Recht kann somit erst recht keinen besonderen Grund im Sinne von Artikel 98 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung darstellen.

41 Wäre, zweitens, der Umstand, dass die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats ein generelles Verbot der Markenverletzung wie auch die Möglichkeit vorsehen, die Fortsetzung der Handlungen, die die Marke verletzen oder zu verletzen drohen, strafrechtlich zu ahnden, als ein besonderer Grund im Sinne von Artikel 98 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung anzusehen, hinge die Anwendung des — in dieser

Bestimmung ausgesprochenen — Grundsatzes, dass die Gemeinschaftsmarkengerichte, von Ausnahmen abgesehen, die Fortsetzung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, verbieten müssen, vom Inhalt des anwendbaren nationalen Rechts ab.

42 Die Gemeinschaftsmarkengerichte eines Mitgliedstaats, dessen nationale Rechtsvorschriften ein generelles Verbot der Markenverletzung wie auch die Möglichkeit vorsehen, die Fortsetzung solcher Handlungen strafrechtlich zu ahnden, wären dann nämlich systematisch von der Pflicht befreit, dem Beklagten die Fortsetzung der ihm zur Last gelegten Handlungen zu verbieten, ohne dass sie die im Einzelfall vorliegenden besonderen Umstände tatsächlicher Art überhaupt berücksichtigen müssten; damit wäre Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung im Hoheitsgebiet dieses Staates jede Wirkung genommen.

43 Diese Folge wäre weder mit dem Grundsatz des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts noch mit dem Gebot seiner einheitlichen Anwendung vereinbar.

44 Schließlich haben, wie Nokia und die französische Regierung sowie die Generalanwältin in den Nummern 33 und 34 ihrer Schlussanträge hervorheben, die Existenz eines generellen Verbots der Markenverletzung im anwendbaren nationalen Recht und die Möglichkeit einer strafrechtlichen Sanktion im Fall der Fortsetzung solcher Handlungen nicht dieselbe abschreckende Wirkung wie ein dem Beklagten auferlegtes, bereits mit einer vollstreckbaren Gerichtsentscheidung ausgesprochenes spezifisches Verbot der Fortsetzung der betreffenden Handlungen, das von Maßnahmen begleitet wird, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen. Demnach kann das Recht des Inhabers der verletzten Marke ohne ein solches spezifisches Verbot nicht in vergleichbarer Weise geschützt werden.

45 Daher ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass der Umstand, dass das nationale Recht ein generelles Verbot der Verletzung von Gemeinschaftsmarken enthält und die Möglichkeit vorsieht, die Fortsetzung der Handlungen, die solche Marken verletzen

oder zu verletzen drohen, unabhängig davon, ob diese Handlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, strafrechtlich zu ahnden, keinen besonderen Grund für ein Gemeinschaftsmarkengericht darstellt, dem Beklagten die Fortsetzung dieser Handlungen nicht zu verbieten.

Zur dritten Frage

46 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass ein Gemeinschaftsmarkengericht, das dem Beklagten die Fortsetzung der Handlungen verboten hat, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, verpflichtet ist, nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen, selbst wenn das innerstaatliche Recht ein generelles Verbot der Verletzung von Gemeinschaftsmarken enthält und die Möglichkeit vorsieht, die Fortsetzung der Handlungen, die solche Marken verletzen oder zu verletzen drohen, unabhängig davon, ob diese Handlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, strafrechtlich zu ahnden.

47 Hierzu ist zum einen festzustellen, dass Satz 2 von Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung zwingend formuliert ist (vgl. u. a. Spanisch, „adoptará las medidas", Deutsch, „trifft ... die ... Maßnahmen", Englisch, „shall ... take ... measures", Französisch, „prend ... les mesures", Italienisch, „[p]rende le misure", und Niederländisch, „treft ... maatregelen").

48 Zum anderen gilt im Gegensatz zu der — in Satz 1 von Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung vorgesehenen — Verpflichtung, die Fortsetzung der Handlungen zu verbieten, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, von der eine Ausnahme für den Fall vorgesehen ist, dass „besondere Umstände" vorliegen, die — in Satz 2 von Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung vorgesehene — Verpflichtung, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen, ohne Ausnahme.

49 Folglich ist das Gemeinschaftsmarkengericht eines Mitgliedstaats, sobald es die Fortsetzung der Handlungen verboten hat, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, verpflichtet, unter den in den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats vorgesehenen Maßnahmen diejenigen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung des betreffenden Verbots sicherzustellen.

50 Diese Auslegung entspricht darüber hinaus dem mit Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung verfolgten Ziel, das durch die Gemeinschaftsmarke verliehene Recht zu schützen.

51 Wie sich aus der Antwort auf die zweite Frage ergibt, entbindet der Umstand, dass das nationale Recht ein generelles Verbot der Verletzung von Gemeinschaftsmarken enthält und die Möglichkeit vorsieht, die Fortsetzung der Handlungen, die solche Marken verletzen oder zu verletzen drohen, unabhängig davon, ob diese Handlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, strafrechtlich zu ahnden, ein Gemeinschaftsmarkengericht nicht von der Pflicht, dem Beklagten die Fortsetzung der betreffenden Handlungen zu verbieten.

52 Demnach entbindet dieser Umstand das Gemeinschaftsgericht erst recht nicht von der Pflicht, nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Befolgung des betreffenden Verbots sicherzustellen.

53 Daher ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass ein Gemeinschaftsmarkengericht, das dem Beklagten die Fortsetzung der Handlungen verboten hat, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, verpflichtet ist, nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen, selbst wenn das innerstaatliche Recht ein generelles Verbot

der Verletzung von Gemeinschaftsmarken enthält und die Möglichkeit vorsieht, die Fortsetzung der Handlungen, die solche Marken verletzen oder zu verletzen drohen, unabhängig davon, ob diese Handlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, strafrechtlich zu ahnden.

Zur vierten Frage

54 Mit seiner vierten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass ein Gemeinschaftsmarkengericht, das dem Beklagten die Fortsetzung der Handlungen verboten hat, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, verpflichtet ist, nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen, wenn diese Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht bei einer entsprechenden Verletzung einer nationalen Marke nicht getroffen werden könnten.

55 Aus den Antworten auf die zweite und die dritte Frage geht hervor, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber den Gemeinschaftsmarkengerichten die Pflicht auferlegt hat, zum einen, wenn keine besonderen Umstände vorliegen, die Fortsetzung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, zu verbieten und zum anderen die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen.

56 Nach Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung „unterliegt die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Bestimmungen des Titels X" der Verordnung.

57 Welcher Art die in Artikel 98 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung erwähnten Maßnahmen sind, richtet sich somit nach dem innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaats des Gemeinschaftsmarkengerichts, bei dem die Klage anhängig ist; dies ergibt sich daraus, dass diese Bestimmung ausdrücklich auf dieses Recht verweist. Wie die Generalanwältin in Nummer 42 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, müssen die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht in ihrem nationalen Recht wirksame Maßnahmen vorsehen, um die Fortsetzung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsrechtsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, zu verhindern.

58 Indem der Gemeinschaftsgesetzgeber eine generelle Pflicht der Gemeinschaftsgerichte statuiert hat, solche Maßnahmen zu treffen, wenn sie die Fortsetzung der Handlungen verbieten, die eine Gemeinschaftsrechtsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, hat er dagegen ausgeschlossen, dass das nationale Recht eines Mitgliedstaats den Erlass dieser Maßnahmen von zusätzlichen Bedingungen abhängig macht.

59 Deshalb ist Artikel 98 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung dahin auszulegen, dass er nicht auf das innerstaatliche Recht verweist, soweit es um die Bedingungen für die Durchführung der im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Maßnahmen geht, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass das Verbot der Fortsetzung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsrechtsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, befolgt wird, sondern dass er verlangt, dass diese Maßnahmen erlassen werden, sobald die Fortsetzung der betreffenden Handlungen verboten worden ist. Daraus folgt u. a., dass die Gemeinschaftsmarkengerichte verpflichtet sind, solche Maßnahmen zu treffen, ohne die nach dem anwendbaren innerstaatlichen Recht für ihre Durchführung erforderlichen Bedingungen zu berücksichtigen.

60 Andernfalls würde das mit Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung verfolgte Ziel, das mit der Gemeinschaftsmarke verliehene Recht im gesamten Gebiet der Gemeinschaft einheitlich gegen die Gefahr der Verletzung zu schützen, nicht erreicht. Ein

Verbot der Fortsetzung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, das nicht von den Maßnahmen begleitet wäre, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen, hätte nämlich kaum abschreckende Wirkung.

61 Es ist daher erst recht ohne Bedeutung, dass die nationalen Gerichte in einem entsprechenden Fall nach nationalem Recht neben einem Verbot der Fortsetzung der Handlungen, die eine nationale Marke verletzen, keine derartigen Maßnahmen treffen dürfen. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) zwar den Inhalt der durch die nationalen Marken verliehenen Rechte harmonisiert hat, nicht aber die Klagen, mit denen diese Rechte gegenüber Dritten durchgesetzt werden sollen.

62 Daher ist auf die vierte Frage zu antworten, dass Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass ein Gemeinschaftsmarkengericht, das dem Beklagten die Fortsetzung der Handlungen verboten hat, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, verpflichtet ist, unter den im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Maßnahmen diejenigen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen, selbst wenn die betreffenden Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht bei einer entsprechenden Verletzung einer nationalen Marke nicht getroffen werden könnten.

Kosten

63 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:

1. **Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass der Umstand allein, dass keine offensichtliche oder nur eine wie auch immer begrenzte Gefahr der Fortsetzung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, besteht, keinen besonderen Grund für ein Gemeinschaftsmarkengericht darstellt, dem Beklagten die Fortsetzung dieser Handlungen nicht zu verbieten.**

2. **Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ist dahin auszulegen, dass der Umstand, dass das nationale Recht ein generelles Verbot der Verletzung von Gemeinschaftsmarken enthält und die Möglichkeit vorsieht, die Fortsetzung der Handlungen, die solche Marken verletzen oder zu verletzen drohen, unabhängig davon, ob diese Handlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, strafrechtlich zu ahnden, keinen besonderen Grund für ein Gemeinschaftsmarkengericht darstellt, dem Beklagten die Fortsetzung dieser Handlungen nicht zu verbieten.**

3. **Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ist dahin auszulegen, dass ein Gemeinschaftsmarkengericht, das dem Beklagten die Fortsetzung der Handlungen verboten hat, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, verpflichtet ist, nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung**

dieses Verbots sicherzustellen, selbst wenn das innerstaatliche Recht ein generelles Verbot der Verletzung von Gemeinschaftsmarken enthält und die Möglichkeit vorsieht, die Fortsetzung der Handlungen, die solche Marken verletzen oder zu verletzen drohen, unabhängig davon, ob diese Handlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, strafrechtlich zu ahnden.

4. **Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung ist dahin auszulegen, dass ein Gemeinschaftsmarkengericht, das dem Beklagten die Fortsetzung der Handlungen verboten hat, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, verpflichtet ist, unter den im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Maßnahmen diejenigen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen, selbst wenn die betreffenden Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht bei einer entsprechenden Verletzung einer nationalen Marke nicht getroffen werden könnten.**

Unterschriften