DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)
14. december 2006 *

I sag C-316/05,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Högsta domstolen (Sverige) ved afgørelse af 9. august 2005, indgået til Domstolen den 16. august 2005, i sagen:

Nokia Corp.

mod

Joacim Wärdell,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden P. Jann, og dommerne K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann og M. Ilešič (refererende dommer),

* Processprog: svensk.

generaladvokat: E. Sharpston
justitssekretær: R. Grass,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Nokia Corp. ved advokat H. Wistam

— Joacim Wärdell ved advokat B. Stanghed

— Den Franske Republik ved G. de Bergues og J.-C. Niollet, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved W. Wils og K. Simonsson, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 13. juli 2006,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 98, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1, herefter »forordningen«).

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

2 Forordningens artikel 9, der har overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemærket«, bestemmer:

»1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

[...]

2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan bl.a. forbydes:

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

[...]

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

[...]«

3 Forordningens artikel 14, der har overskriften »Komplementær anvendelse af nationale retsregler om krænkelse«, præciserer:

»1. EF-varemærkets retsvirkninger bestemmes alene af denne forordning. I øvrigt er krænkelse af et EF-varemærke underlagt den nationale lovgivning om krænkelse af et nationalt varemærke i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X.

[...]

3. Det afgøres efter bestemmelserne i afsnit X, hvilke retsplejeregler der finder anvendelse.«

4 Forordningens afsnit X, der har overskriften »Kompetence og retspleje i søgsmål vedrørende EF-varemærker«, omfatter artikel 90-104.

5 I overensstemmelse med forordningens artikel 91, stk. 1, og artikel 92, litra a), udpeger medlemsstaterne på deres områder nationale retter i første og anden instans, benævnt »EF-varemærkedomstole«, som har enekompetence til at afgøre alle søgsmål vedrørende krænkelse af et EF-varemærke og — hvis national ret giver mulighed herfor — søgsmål vedrørende trussel om krænkelse af et EF-varemærke.

6 Forordningens artikel 97 bestemmer:

»1. EF-varemærkedomstolene anvender bestemmelserne i denne forordning.

2. I alle spørgsmål, der ikke henhører under forordningens anvendelsesområde, anvender EF-varemærkedomstolen sin nationale ret, herunder sin internationale privatret.

3. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvender en EF-varemærkedomstol de retsplejeregler, der gælder for sager af samme art vedrørende et nationalt varemærke i den medlemsstat, hvor den er beliggende.«

7 Forordningens artikel 98 bestemmer:

»1. Såfremt en EF-varemærkedomstol finder, at sagsøgte har krænket eller truet med at krænke et EF-varemærke, udsteder den et forbud mod, at sagsøgte krænker eller

truer med at krænke EF-varemærket, medmindre der er særlige grunde til at undlade dette. Den træffer ligeledes i henhold til den nationale lovgivning foranstaltninger, som tager sigte på at sikre overholdelsen af dette forbud.

2. I øvrigt anvender EF-varemærkedomstolen lovgivningen, herunder den internationale privatret, i den medlemsstat, hvor krænkelserne er begået, eller hvor der har været risiko for krænkelse.«

De nationale bestemmelser

8 Ifølge § 4 i lov (1960:644) om varemærker (varumärkeslagen, herefter »varemærkeloven«) indebærer varemærketretten, at en anden end varemærkets indehaver ikke som betegnelse for sine varer i forbindelse med erhvervsmæssig brug må anvende varemærker, i forbindelse med hvilke der er risiko for forveksling, uanset om varerne udbydes eller skal udbydes til salg i Sverige eller i udlandet, eller om de indføres i Sverige.

9 Varemærkelovens § 37 fastsætter sanktioner, der kan pålægges i tilfælde af varemærkekrænkelse, der sker forsætligt eller af grov uagtsomhed.

10 Varemærkelovens § 37a bestemmer, at domstolen, hvis varemærkeindehaveren nedlægger påstand herom, kan udstede forbud under bødeansvar mod, at varemærkekrænkeren fortsætter krænkelsen. Den forelæggende ret har anført, at denne bestemmelse er fakultativ.

11 Varemærkelovens § 66 bestemmer for det første, at § 37 i denne lov finder anvendelse ved krænkelse af et EF-varemærke. For det andet præciseres det, at § 37a i samme lov finder anvendelse i det omfang, der ikke følger noget andet af forordningen.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

12 Nokia Corp. (herefter »Nokia«) er indehaver af ordmærket Nokia, der både er registreret som nationalt svensk varemærke og EF-varemærke for bl.a. varerne »mobiltelefoner og tilbehør til sådanne«.

13 Joacim Wärdell indførte i 2002 såkaldte flash stickers fra Filippinerne. Der er tale om klistermærker, som er beregnet til at blive anbragt på mobiltelefoner, og som indeholder en lysdiode, der blinker, når telefonen ringer.

14 I forbindelse med en toldkontrol viste det sig, at en del af disse flash stickers bar varemærket Nokia enten på varen selv eller på emballagen. Joacim Wärdell gjorde gældende, at der var tale om en fejllevering begået — uden hans vidende — af leverandøren.

15 Nokia, der fandt, at Joacim Wärdell havde gjort sig skyldig i varemærkekrænkelse, anlagde sag mod ham ved Stockholms tingsrätt og begærede ham pålagt et forbud under bødeansvar mod, at han i erhvervsmæssig sammenhæng anvender tegn, som kan forveksles med det svenske varemærke og EF-varemærket Nokia.

16 Stockholms tingsrätt fastslog, at der forelå en varemærkekrænkelse. Joacim Wärdell havde oplyst, at han havde planer om at importere flere flash stickers, og Stockholms tingsrätt fandt derfor, at der måtte anses at være en risiko for gentagne krænkelser og pålagde ham derfor det begærede forbud under bødeansvar.

17 I forbindelse med Joacim Wärdells appel fastslog Svea hovrätt, at han havde begået en varemærkekrænkelse, og at der måtte anses at foreligge en risiko for, at han i fremtiden kunne gøre sig skyldig i en lignende krænkelse af Nokias varemærker. Idet Svea hovrätt imidlertid konstaterede, at Joacim Wärdell ikke tidligere havde begået sådanne handlinger, og at det alene kunne foreholdes ham at have handlet uagtsomt, fandt retten, at der ikke var grund til at pålægge ham et forbud under bødeansvar.

18 Nokia har appelleret Svea hovrätts dom til Högsta domstolen. Selskabet gør gældende, at alene den omstændighed, at Joacim Wärdell objektivt set har krænket selskabets varemærkeret, er tilstrækkeligt til at pålægge ham et forbud under bødeansvar.

19 Under disse omstændigheder har Högsta domstolen besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal betingelsen om »særlige grunde« i artikel 98, stk. 1, første punktum, i forordning (EF) nr. 40/94 [...] fortolkes således, at en domstol, som finder, at sagsøgte har krænket et EF-varemærke — uanset omstændighederne i øvrigt — kan undlade at udstede et særligt forbud mod en fortsat krænkelse, hvis denne domstol vurderer, at risikoen for en fortsat krænkelse ikke er åbenbar, eller at risikoen på anden måde kun er begrænset?

2) Skal betingelsen om særlige grunde i EF-varemærkeforordningens artikel 98, stk. 1, første punktum, fortolkes således, at en domstol, som finder, at sagsøgte har krænket et EF-varemærke — selv om en sådan grund til at undlade at udstede et forbud mod en fortsat krænkelse, som omhandles i første spørgsmål, ikke foreligger — kan undlade at udstede et sådant forbud med den begrundelse, at det står klart, at en fortsat krænkelse omfattes af et lovhjemlet generelt forbud mod krænkelse i henhold til national ret, og at sagsøgte kan rammes af en strafsanktion i tilfælde af, at en fortsat krænkelse sker forsætligt eller af grov uagtsomhed?

3) Hvis det andet spørgsmål besvares benægtende, skal der da træffes særlige foranstaltninger — f.eks. at der til forbuddet knyttes et bødeansvar — for at sikre, at forbuddet efterkommes, selv når det står klart, at en fortsat krænkelse omfattes af et lovhjemlet generelt forbud mod krænkelse i henhold til national ret, og at sagsøgte kan rammes af en strafsanktion i tilfælde af, at en fortsat krænkelse sker forsætligt eller af grov uagtsomhed?

4) Hvis det tredje spørgsmål besvares bekræftende, gælder dette da også i tilfælde af, at betingelserne for at træffe en sådan særlig foranstaltning i forbindelse med en tilsvarende krænkelse af et nationalt varemærke ikke ville anses for at være opfyldt?«

Om det første spørgsmål

20 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om forordningens artikel 98, stk. 1, skal fortolkes således, at alene den omstændighed, at risikoen for, at der fortsat begås handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et

EF-varemærke, ikke er åbenbar eller på anden måde er begrænset, udgør en særlig grund for en EF-varemærkedomstol til at undlade at udstede et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med disse handlinger.

21 Det følger såvel af kravene om en ensartet anvendelse af fællesskabsretten som af lighedsprincippet, at en bestemmelse i fællesskabsretten, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, normalt i hele Fællesskabet skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning (jf. bl.a. dom af 18.1.1984, sag 327/82, Ekro, Sml. s. 107, præmis 11, af 19.9.2000, sag C-287/98, Linster, Sml. I, s. 6917, præmis 43, og af 17.3.2005, sag C-170/03, Feron, Sml. I, s. 2299, præmis 26).

22 Dette er tilfældet for så vidt angår udtrykket »særlige grunde« i forordningens artikel 98, stk. 1, første punktum.

23 Forordningens artikel 14, stk. 1, bestemmer ganske vist, at »krænkelse af et EF-varemærke [er] underlagt den nationale lovgivning om krænkelse af et nationalt varemærke i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X«.

24 Denne henvisning til medlemsstaternes nationale lovgivning udelukker dog for det første ikke, at fællesskabslovgiver fastsætter et vist antal regler, der på en ensartet måde regulerer spørgsmålet om krænkelse af EF-varemærker, således som det fremgår af præciseringen »i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X«.

25 For det andet har fællesskabsordningen for varemærker, der er indført ved forordningen, bl.a. til hensigt — som det følger af forordningens anden betragtning — at give virksomheder »ret til [...] at opnå EF-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Fællesskabets område«.

26 Det er afgørende for beskyttelsen af EF-varemærker, at forbuddet mod krænkelse af de pågældende varemærker overholdes.

27 Hvis udtrykket »særlige grunde« skulle fortolkes forskelligt i forskellige medlemsstater, ville de samme omstændigheder kunne lede til forbud mod en fortsættelse af krænkelsen eller af truslen om krænkelse i nogle stater og ikke i andre. Beskyttelsen af EF-varemærker ville dermed ikke være ensartet på hele Fællesskabets område.

28 Begrebet »særlige grunde« skal derfor fortolkes ensartet i Fællesskabets retsorden.

29 I den forbindelse skal det for det første konstateres, at forordningens artikel 98, stk. 1, første punktum, i de forskellige sproglige udgaver er formuleret præceptivt (jf. bl.a. på spansk »dictará providencia para prohibirle«, på tysk »verbietet«, på engelsk »shall [...] issue an order prohibiting«, på fransk »rend [...] une ordonnance lui interdisant«, på italiensk »emette un'ordinanza vietandogli« og på nederlandsk »verbiedt«).

30 Det følger heraf, at EF-varemærkedomstolen i princippet skal udstede et forbud mod handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse, og begrebet »særlige

grunde til at undlade dette« — der, som det klart fremgår af ordlyden af samme bestemmelse, udgør en undtagelse til denne pligt (jf. bl.a. på spansk »[n]o habiendo«, på tysk »sofern [...] nicht [...] entgegenstehen«, på engelsk »unless there are«, på fransk »sauf s'il y a«, på italiensk »a meno que esistano« og på nederlandsk »tenzij er [...] zijn«) — skal derfor fortolkes indskrænkende.

31 For det andet er forordningens artikel 98, stk. 1, en afgørende bestemmelse for at nå forordningens mål om beskyttelse af EF-varemærker i Fællesskabet.

32 Som generaladvokaten har understreget i punkt 24 i forslaget til afgørelse, ville sagsøgeren sandsynligvis være forpligtet til at føre bevis for risikoen, hvis udstedelse af et forbud mod fortsatte handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke var betinget af, at der foreligger en åbenbar eller ikke blot begrænset risiko for gentagelse af sådanne handlinger. Det vil være vanskeligt for sagsøgeren at føre bevis for sagsøgtes eventuelle fremtidige handlinger, og et krav herom risikerer at undergrave vedkommendes eneret til EF-varemærket.

33 For det tredje skal beskyttelsen af EF-varemærker, som det understreges i præmis 25 i denne dom, være ensartet på hele Fællesskabets område.

34 En fortolkning, hvorefter udstedelse af et forbud mod fortsatte handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, er betinget af, at der foreligger en åbenbar eller ikke blot begrænset risiko for gentagelse af sådanne handlinger, ville få den konsekvens, at udstrækningen af beskyttelsen af dette varemærke kunne variere fra en retsinstans til en anden, endda fra en retssag til en anden, afhængig af vurderingen af denne risiko.

35 De foregående betragtninger er naturligvis ikke til hinder for, at en EF-varemærkedomstol kan undlade at udstede forbud, hvis den konstaterer, at det fremover ikke er muligt for sagsøgte fortsat at begå handlinger, der udgør en krænkelse eller en trussel om krænkelse. Dette ville bl.a. være tilfældet, hvis der efter, at disse handlinger blev begået, blev indgivet en begæring mod indehaveren af det krænkede varemærke, som førte til fortabelse af hans rettigheder.

36 Det første spørgsmål skal således besvares med, at forordningens artikel 98, stk. 1, skal fortolkes således, at alene den omstændighed, at risikoen for, at der fortsat begås handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, ikke er åbenbar eller på anden måde er begrænset, ikke udgør en særlig grund for en EF-varemærkedomstol til at undlade at udstede forbud mod, at sagsøgte fortsætter med disse handlinger.

Om det andet spørgsmål

37 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om forordningens artikel 98, stk. 1, skal fortolkes således, at den omstændighed, at den nationale lovgivning indeholder et generelt forbud mod krænkelse af EF-varemærker og fastsætter en fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsatte handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse, hvad enten det sker forsætligt eller af grov uagtsomhed, udgør en særlig grund for en EF-varemærkedomstol til at undlade at udstede et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med disse handlinger.

38 For det første bemærkes, at som det følger af fællesskabslovgivers valg af udtryk i forordningens artikel 98, stk. 1, første punktum (jf. bl.a. på spansk »razones especiales«, på tysk »besondere Gründe«, på engelsk »special reasons«, på fransk »raisons particulières«, på italiensk »motivi particolari« og på nederlandsk »speciale redenen«), vedrører udtrykket »særlige grunde« faktiske omstændigheder, der er særegne for en konkret sag.

39 Den omstændighed, at en medlemsstats lovgivning fastsætter et generelt forbud mod krænkelse og giver fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsættelse med handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse, kan ikke anses for at være særegent for ethvert krænkelsessøgsmål eller søgsmål i anledning af en trussel om krænkelse, der bliver forelagt denne stats EF-varemærkedomstole.

40 I henhold til artikel 44, stk. 1, og artikel 61 i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs-aftalen), der er indeholdt i bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO-aftalen), der blev indgået på Fællesskabets vegne for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 (EFT L 336, s. 1), er alle medlemsstaterne endvidere forpligtede til at indføre privat- og strafferetlige sanktioner, herunder forbud, i tilfælde af krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Den omstændighed, at national lovgivning hjemler sådanne sanktioner, kan derfor så meget desto mere ikke være en særlig grund i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i forordningens artikel 98, stk. 1, første punktum.

41 For det andet bemærkes, at hvis den omstændighed, at en medlemsstats lovgivning fastsætter et generelt forbud mod krænkelse og giver fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsættelse med handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse, skulle anses for at være en særlig grund i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i forordningens artikel 98, stk. 1, første punktum, ville

anvendelsen af princippet — som er udtrykt i denne bestemmelse — hvorefter EF-varemærkedomstolene, medmindre der foreligger et undtagelsestilfælde, skal udstede forbud mod handlinger, der indebærer fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse, være bestemt af indholdet af den nationale lovgivning, der finder anvendelse.

42 EF-varemærkedomstole i en medlemsstat, hvis nationale lovgivning foreskriver et generelt forbud mod krænkelse såvel som en fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsat krænkelse, ville således systematisk være fritaget fra at skulle udstede et forbud mod, at sagsøgte fortsætter de ulovlige handlinger, endog uden at tage hensyn til de særlige faktiske omstændigheder i hver enkelt sag, og forordningens artikel 98, stk. 1, ville dermed være uden virkning på denne medlemsstats område.

43 Denne konsekvens vil være uforenelig med såvel princippet om fællesskabsrettens forrang som kravet om dens ensartede anvendelse.

44 Endelig bemærkes, at som anført af Nokia og den franske regering såvel som af generaladvokaten i punkt 33 og 34 i forslaget til afgørelse har et generelt forbud mod krænkelseshandlinger i den anvendelige nationale ret og muligheden for pålæggelse af straf ved fortsættelsen af sådanne handlinger ikke den samme afskrækkende virkning, som et individuelt forbud mod, at sagsøgte fortsætter med sådanne handlinger, som kombineres med foranstaltninger for at sikre overholdelsen heraf, og som allerede er fastsat ved en retsafgørelse, der kan fuldbyrdes. Indehaveren af det krænkede varemærke vil derfor ikke være beskyttet på en sammenlignelig måde, hvis et sådant individuelt forbud ikke udstedes.

45 Det andet spørgsmål skal altså besvares med, at forordningens artikel 98, stk. 1, skal fortolkes således, at den omstændighed, at den nationale lovgivning indeholder et generelt forbud mod krænkelse af EF-varemærker og fastsætter en fakultativ adgang

til strafferetligt at sanktionere fortsatte handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse, hvad enten det sker forsætligt eller af grov uagtsomhed, ikke udgør en særlig grund for en EF-varemærkedomstol til at undlade at udstede forbud mod, at sagsøgte fortsætter med disse handlinger.

Om det tredje spørgsmål

46 Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om forordningens artikel 98, stk. 1, skal fortolkes således, at en EF-varemærkedomstol, der har udstedt et forbud mod at sagsøgte fortsætter med handlinger, som udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, er forpligtet til i overensstemmelse med national lovgivning at træffe foranstaltninger, der er egnede til at sikre, at forbuddet overholdes, selv om denne lovgivning indeholder et generelt forbud mod krænkelse af EF-varemærker og fastsætter en fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse, hvad enten det sker forsætligt eller af grov uagtsomhed.

47 I den forbindelse skal det for det første understreges, at det andet punktum i forordningens artikel 98, stk. 1, er formuleret præceptivt (jf. bl.a. på spansk »adoptará las medidas«, på tysk »trifft [...] die [...] Maßnahmen«, på engelsk »shall [...] take [...] measures«, på fransk »prend [...] les mesures«, på italiensk »[p]rende le misure« og på nederlandsk »treft [...] maatregelen«).

48 For det andet bemærkes, at i modsætning til forpligtelsen til at udstede forbud mod fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse — som foreskrevet i forordningens artikel 98, stk. 1, første punktum — som kan undlades af »særlige grunde«, giver forpligtelsen til at kombinere forbuddet med foranstaltninger for at sikre dets overholdelse — som foreskrevet i det andet punktum i samme bestemmelse — ikke mulighed for undtagelser.

49 Det følger heraf, at når en medlemsstats EF-varemærkedomstol har udstedt et forbud mod fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse, er den forpligtet til blandt de i medlemsstatens lovgivning hjemlede foranstaltninger at træffe de foranstaltninger, der er egnede til at sikre overholdelsen af det nævnte forbud.

50 Denne fortolkning er endvidere i overensstemmelse med formålet med forordningens artikel 98, stk. 1, som er at beskytte rettigheder i henhold til EF-varemærker.

51 Som det følger af svaret på det andet spørgsmål, fritager den omstændighed, at den nationale lovgivning, der finder anvendelse, indeholder et generelt forbud mod krænkelse af EF-varemærker og fastsætter en fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsatte handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse, hvad enten det sker forsætligt eller af grov uagtsomhed, ikke en EF-varemærkedomstol fra at udstede forbud mod, at sagsøgte fortsætter med disse handlinger.

52 Denne omstændighed fritager derfor heller ikke EF-varemærkedomstolen fra i overensstemmelse med national lovgivning at træffe de foranstaltninger, der er egnede til at sikre, at forbuddet overholdes.

53 Det tredje spørgsmål skal således besvares med, at forordningens artikel 98, stk. 1, skal fortolkes således, at en EF-varemærkedomstol, som har udstedt et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, er forpligtet til i overensstemmelse med national lovgivning at træffe foranstaltninger, der er egnede til at sikre, at forbuddet overholdes, selv om denne lovgivning indeholder et generelt forbud mod krænkelse

af EF-varemærker og fastsætter en fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse, hvad enten det sker forsætligt eller af grov uagtsomhed.

Om det fjerde spørgsmål

54 Med det fjerde spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om forordningens artikel 98, stk. 1, skal fortolkes således, at en EF-varemærkedomstol, som har udstedt et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, er forpligtet til i overensstemmelse med national lovgivning at træffe foranstaltninger, som er egnede til at sikre, at forbuddet overholdes, når disse foranstaltninger ikke i henhold til denne lovgivning kan træffes i tilfælde af en tilsvarende krænkelse af et nationalt varemærke.

55 Det følger af svarene på det andet og det tredje spørgsmål, at fællesskabslovgiver har indført en forpligtelse for EF-varemærkedomstole til dels at forbyde — medmindre der foreligger særlige grunde — fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, og dels at træffe de foranstaltninger, der er egnede til at sikre overholdelsen af dette forbud.

56 I henhold til forordningens artikel 14, stk. 1, er »krænkelse af et EF-varemærke underlagt den nationale lovgivning om krænkelse af et nationalt varemærke i overensstemmelse med bestemmelserne i [forordningens] afsnit X«.

57 Arten af de foranstaltninger, som forordningens artikel 98, stk. 1, andet punktum, vedrører, fastlægges således af den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor den EF-varemærkedomstol, der har fået forelagt søgsmålet, er beliggende, således som det følger af den direkte henvisning til denne lovgivning i den nævnte bestemmelse. I den forbindelse skal medlemsstaterne, som generaladvokaten understreger i punkt 42 i forslaget til afgørelse, i deres nationale ret foreskrive effektive foranstaltninger for at undgå fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke.

58 Ved at indføre en generel pligt for EF-varemærkedomstolene til at træffe sådanne foranstaltninger, når de udsteder et forbud mod fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse, har fællesskabslovgiver til gengæld udelukket, at en medlemsstats nationale lovgivning gør fastsættelsen af sådanne foranstaltninger afhængig af yderligere betingelser.

59 Forordningens artikel 98, stk. 1, andet punktum, skal altså fortolkes således, at den ikke henviser til den nationale lovgivning for så vidt angår betingelserne for iværksættelse af de i den nævnte lovgivning hjemlede foranstaltninger, der er egnede til at sikre overholdelsen af forbuddet mod fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, men kræver, at disse foranstaltninger pålægges, så snart et forbud mod fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse er udstedt. Heraf følger bl.a., at EF-varemærkedomstolene skal træffe sådanne foranstaltninger uden at tage hensyn til de betingelser, hvorunder de træffes i henhold til den nationale lovgivning, der finder anvendelse.

60 Hvis det ikke var tilfældet, ville formålet med forordningens artikel 98, stk. 1, som er at beskytte rettigheder i henhold til EF-varemærker mod risikoen for krænkelse på en ensartet måde på hele Fællesskabets område, ikke være opnået. Et forbud mod

fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse, som ikke er kombineret med foranstaltninger, som er egnede til at sikre dets overholdelse, vil således i vidt omfang være uden afskrækkende virkning.

61 Det er derfor så meget desto mere uden betydning, at den nationale lovgivning under tilsvarende faktiske omstændigheder ikke tillader de nationale retsinstanser at kombinere et forbud mod fortsat krænkelse af et nationalt varemærke med sådanne foranstaltninger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) klart har harmoniseret indholdet af de rettigheder, der tillægges ved de nationale varemærker, men ikke de retsmidler, hvormed disse rettigheder søges håndhævet over for tredjemand.

62 Det fjerde spørgsmål skal således besvares med, at forordningens artikel 98, stk. 1, skal fortolkes således, at en EF-varemærkedomstol, som har udstedt et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, er forpligtet til blandt de i den nationale lovgivning hjemlede foranstaltninger at træffe de foranstaltninger, der er egnede til at sikre overholdelsen af forbuddet, selv om disse foranstaltninger ikke i henhold til denne lovgivning kan træffes i tilfælde af en tilsvarende krænkelse af et nationalt varemærke.

Sagens omkostninger

63 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

1) **Artikel 98, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker skal fortolkes således, at alene den omstændighed, at risikoen for, at der fortsat begås handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, ikke er åbenbar eller på anden måde er begrænset, ikke udgør en særlig grund for en EF-varemærkedomstol til at undlade at udstede et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med disse handlinger.**

2) **Artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at den omstændighed, at den nationale lovgivning indeholder et generelt forbud mod krænkelse af EF-varemærker og fastsætter en fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsatte handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse, hvad enten det sker forsætligt eller af grov uagtsomhed, ikke udgør en særlig grund for en EF-varemærkedomstol til at undlade at udstede forbud mod, at sagsøgte fortsætter med disse handlinger.**

3) **Artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at en EF-varemærkedomstol, som har udstedt et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, er forpligtet til i overensstemmelse med national lovgivning at træffe foranstaltninger, der er egnede til at sikre, at forbuddet**

overholdes, selv om denne lovgivning indeholder et generelt forbud mod krænkelse af EF-varemærker og fastsætter en fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse, hvad enten det sker forsætligt eller af grov uagtsomhed.

4) **Artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at en EF-varemærkedomstol, som har udstedt et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, er forpligtet til blandt de i den nationale lovgivning hjemlede foranstaltninger at træffe de foranstaltninger, der er egnede til at sikre overholdelsen af forbuddet, selv om disse foranstaltninger ikke i henhold til denne lovgivning kan træffes i tilfælde af en tilsvarende krænkelse af et nationalt varemærke.**

Underskrifter