ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

14 december 2006 *

In zaak C-316/05,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Högsta domstol (Zweden) bij beslissing van 9 augustus 2005, ingekomen bij het Hof op 16 augustus 2005, in de procedure

Nokia Corp.

tegen

Joacim Wärdell,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann en M. Ilešič (rapporteur), rechters,

* Procestaal: Zweeds.

advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— Nokia Corp., vertegenwoordigd door H. Wistam, advokat,

— J. Wärdell, vertegenwoordigd door B. Stanghed, advokat,

— de Franse Republiek, vertegenwoordigd door G. de Bergues en J.-C. Niollet als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils en K. Simonsson als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 juli 2006,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 98, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: „verordening").

Rechtskader

Communautaire regeling

2 Artikel 9 van de verordening, met als titel „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk", bepaalt:

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

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

[...]

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;

[...]

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

[...]"

3 Artikel 14 van de verordening, met als titel „Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk", preciseert:

„1. De rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing overeenkomstig titel X.

[...]

3. De procedureregels worden overeenkomstig titel X bepaald."

4 Titel X van de verordening, „Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken", omvat de artikelen 90 tot en met 104.

5 Overeenkomstig de artikelen 91, lid 1, en 92, sub a, van de verordening wijzen de lidstaten op hun grondgebied nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, „rechtbanken voor het gemeenschapsmerk" genoemd, die uitsluitend bevoegd zijn ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en — indien naar nationaal recht toegestaan — dreigende inbreuk op gemeenschapsmerken.

6 Artikel 97 van de verordening luidt als volgt:

„1. De rechtbanken voor het gemeenschapsmerk passen de bepalingen van deze verordening toe.

2. Op alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het nationale recht toe, met inbegrip van haar internationaal privaatrecht.

3. Tenzij in deze verordening anders bepaald wordt, past een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is."

7 Artikel 98 van de verordening bepaalt:

„1. Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te

maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

2. Overigens past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht toe van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht."

Zweedse regeling

8 Krachtens § 4 van de wet (1960:644) inzake de merken (varumärkeslag; hierna: „merkenwet") houdt het recht om op waren een onderscheidend teken aan te brengen in dat niemand behalve de houder van het teken aanduidingen die verwarring kunnen doen ontstaan, als teken voor zijn waren mag gebruiken in het economische verkeer, ongeacht of deze waren in het binnenland of in het buitenland in de handel worden gebracht of bedoeld zijn om in de handel te worden gebracht dan wel worden ingevoerd.

9 § 37 van de merkenwet voorziet in straffen in geval van merkinbreuk met opzet of uit grove nalatigheid.

10 § 37.a van de merkenwet bepaalt dat een rechter op verzoek van de merkhouder de inbreukmaker voortzetting van de inbreuk kan verbieden onder dwangsom. De verwijzende rechter heeft erop gewezen dat deze bepaling facultatief is.

11 § 66 van de merkenwet bepaalt dat § 37 van deze wet van toepassing is in geval van inbreuk op een gemeenschapsmerk, en dat § 37.a van dezelfde wet van toepassing is voor zover in de verordening niet anders is bepaald.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

12 Nokia Corp. (hierna: „Nokia") is houder van het woordmerk Nokia, dat als Zweeds nationaal merk en ook als gemeenschapsmerk is ingeschreven voor de waren „mobiele telefoons en accessoires daarvoor".

13 In 2002 heeft J. Wärdell „flash stickers" vanuit de Filipijnen ingevoerd. „Flash stickers" zijn zelfklevers voor draagbare telefoons met een lichtdiode die knippert wanneer de telefoon rinkelt.

14 Bij een douanecontrole is gebleken dat op een deel van deze „flash stickers" het merk Nokia was vermeld, hetzij op de waar zelf, hetzij op de verpakking. Wärdell heeft verklaard dat het ging om een vergissing van de leverancier, buiten zijn weten om.

15 Nokia heeft Wärdell wegens merkinbreuk gedagvaard voor het Stockholms tingsrätt, met verzoek hem onder dwangsom te verbieden, voor zijn handelsactiviteiten gebruik te maken van tekens die verwarring kunnen veroorzaken met het Zweedse merk en het gemeenschapsmerk Nokia.

16 Volgens het tingsrätt was de merkinbreuk bewezen. Aangezien Wärdell had verklaard dat hij overwoog andere „flash stickers" in te voeren, heeft deze rechterlijke instantie geoordeeld dat er een risico van herhaling van inbreuk bestond, en het verzoek om een verbod onder dwangsom toegewezen.

17 Op het door Wärdell ingestelde hoger beroep heeft het Svea hovrätt geoordeeld dat hij inbreuk had gemaakt en dat bovendien het risico bestond dat hij in de toekomst opnieuw inbreuk zou maken op de merken waarvan Nokia houder is. Aangezien Wärdell zich in het verleden niet aan merkinbreuk schuldig had gemaakt en hem alleen nalatigheid kon worden verweten, heeft deze rechterlijke instantie evenwel geoordeeld dat hem geen verbod onder dwangsom diende te worden opgelegd.

18 Daarop heeft Nokia beroep ingesteld bij de Högsta domstol op grond dat het feit alleen dat Wärdell een objectieve inbreuk op haar merkrecht heeft gemaakt, volstaat om hem een verbod onder dwangsom op te leggen.

19 Derhalve heeft de Högsta domstol de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Dient het begrip ‚speciale redenen' in artikel 98, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 40/94 [...] aldus te worden uitgelegd dat een rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, ongeacht de overige omstandigheden, een bijzonder verbod van voortzetting van de inbreuk achterwege kan laten wanneer hij van oordeel is dat het risico van voortgezette inbreuk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is?

2) Dient dat begrip aldus te worden uitgelegd dat een rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, een dergelijk verbod achterwege kan laten, ook al is er geen reden om dat verbod achterwege te laten in de zin van de eerste vraag, op grond dat voortzetting van de inbreuk duidelijk valt onder een in de nationale wettelijke regeling voorzien algemeen verbod van inbreuk en aan de gedaagde een strafsanctie kan worden opgelegd in geval van voortzetting van de strafbare handelingen met opzet of uit grove nalatigheid?

3) Indien de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord, moeten dan bijzondere maatregelen worden genomen door bijvoorbeeld samen met het verbod een dwangsom op te leggen, teneinde ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, hoewel voortzetting van de inbreuk duidelijk valt onder een in de nationale wettelijke regeling voorzien algemeen verbod en aan de gedaagde een strafsanctie kan worden opgelegd in geval van voortzetting van de strafbare handelingen, met opzet of uit grove nalatigheid?

4) Indien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, geldt dit dan eveneens ingeval niet is voldaan aan de voorwaarden om dergelijke bijzondere maatregelen te nemen bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk?"

Eerste vraag

20 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat het feit alleen dat het risico van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk

niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk een speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

21 De eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht alsook het gelijkheidsbeginsel vereisen dat de bewoordingen van een bepaling van gemeenschapsrecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Gemeenschap autonoom en uniform worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie met name arresten van 18 januari 1984, Ekro, 327/82, Jurispr. blz. 107, punt 11; 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43, en 17 maart 2005, Feron, C-170/03, Jurispr. blz. I-2299, punt 26).

22 Dat is het geval voor de bewoordingen „speciale redenen" in artikel 98, lid 1, eerste volzin, van de verordening.

23 Artikel 14, lid 1, van de verordening bepaalt weliswaar dat „bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing [is] overeenkomstig titel X".

24 Deze verwijzing naar het nationale recht van de lidstaten sluit echter niet uit dat de gemeenschapswetgever een aantal regels uitvaardigt, waarin de aangelegenheid van inbreuk op de gemeenschapsmerken eenvormig wordt geregeld, zoals wordt aangegeven in de precisering „overeenkomstig titel X".

25 Bovendien wordt, zoals blijkt uit de tweede overweging van de considerans van de verordening, met de invoering van een communautair merkensysteem beoogd, ondernemingen „in staat [te stellen,] gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap".

26 Voor de bescherming van de gemeenschapsmerken is het van essentieel belang dat het verbod van inbreuk op deze merken wordt nageleefd.

27 Indien het begrip „speciale redenen" verschillend wordt uitgelegd in de verschillende lidstaten, is het echter mogelijk dat dezelfde omstandigheden in sommige lidstaten leiden tot een verbod van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk en in andere lidstaten niet. Alsdan wordt de bescherming die de gemeenschapsmerken genieten, niet eenvormig gewaarborgd op het gehele grondgebied van de Gemeenschap.

28 Het begrip „speciale redenen" moet in de communautaire rechtsorde dus eenvormig worden uitgelegd.

29 In dit verband dient te worden vastgesteld, ten eerste, dat de verschillende taalversies van artikel 98, lid 1, eerste volzin, van de verordening in dwingende bewoordingen zijn opgesteld (zie met name in het Spaans, „dictará providencia para prohibirle", in het Duits, „verbietet", in het Engels, „shall [...] issue an order prohibiting", in het Frans, „rend [...] une ordonnance lui interdisant", in het Italiaans, „emette un'ordinanza vietandogli" en, in het Nederlands, „verbiedt").

30 Bijgevolg moet de rechtbank voor het gemeenschapsmerk in beginsel voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk verbieden en het begrip „speciale redenen

om dit niet te verbieden" — dat volgens de bewoordingen van deze bepaling duidelijk een uitzondering op deze verplichting vormt (zie met name in het Spaans, „[n]o habiendo", in het Duits, „sofern [...] nicht [...] entgegenstehen", in het Engels, „unless there are", in het Frans, „sauf s'il y a", in het Italiaans, „a meno che esistano" en, in het Nederlands, „tenzij er [...] zijn") — moet dus restrictief worden uitgelegd.

31 Ten tweede is artikel 98, lid 1, van de verordening van essentieel belang om de door de verordening nagestreefde doelstelling te bereiken, namelijk de bescherming van de gemeenschapsmerken in de Gemeenschap.

32 Zoals de advocaat-generaal in punt 24 van haar conclusie heeft benadrukt, zou de verzoekende partij, indien voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk alleen kon worden verboden op voorwaarde dat er een duidelijk of niet beperkt risico van herhaling van deze handelingen bestaat, waarschijnlijk het bewijs van een dergelijk risico moeten leveren. Voor de verzoekende partij is het moeilijk de mogelijke handelingen van de gedaagde in de toekomst te bewijzen en het gevaar bestaat dan dat het exclusieve recht dat haar gemeenschapsmerk inhoudt, elk nut verliest.

33 Ten derde moet de bescherming van de gemeenschapsmerken, zoals reeds is benadrukt in punt 25 van het onderhavige arrest, eenvormig zijn op het gehele grondgebied van de Gemeenschap.

34 Wanneer het begrip „speciale redenen" aldus wordt uitgelegd dat voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk alleen kan worden verboden op voorwaarde dat er een duidelijk of niet beperkt risico van herhaling van de inbreuk door de gedaagde bestaat, heeft dit evenwel tot gevolg dat de omvang van de bescherming van dat merk verschilt van rechterlijke instantie tot rechterlijke instantie, zelfs van procedure tot procedure, afhankelijk van hoe dat risico wordt ingeschat.

35 De voorgaande overwegingen verzetten zich er uiteraard niet tegen dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen dergelijk verbod oplegt wanneer zij vaststelt dat de gedaagde voortaan onmogelijk de inbreuk of de dreigende inbreuk kan voortzetten. Dat is onder meer het geval wanneer, na deze handelingen, tegen de houder van het merk waarop inbreuk is gemaakt, een vordering was ingesteld die heeft geleid tot het verval van zijn rechten.

36 Op de eerste vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat het feit alleen dat het risico van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

Tweede vraag

37 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat de omstandigheid dat het nationale recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen bij voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk een speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

38 In de eerste plaats heeft het begrip „speciale redenen", zoals blijkt uit de bewoordingen waarvoor de gemeenschapswetgever heeft gekozen in de eerste volzin van artikel 98, lid 1, van de verordening (zie met name in het Spaans, „razones especiales", in het Duits, „besondere Gründe", in het Engels, „special reasons", in het Frans, „raisons particulières", in het Italiaans, „motivi particolari" en, in het Nederlands, „speciale redenen"), betrekking op feitelijke omstandigheden die eigen zijn aan een bepaald geval.

39 Het feit dat de wettelijke regeling van een lidstaat voorziet in een algemeen verbod van inbreuk en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, kan evenwel niet worden beschouwd als een omstandigheid die eigen is aan elk beroep wegens inbreuk of dreigende inbreuk dat bij de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk van deze staat wordt ingesteld.

40 Bovendien zijn alle lidstaten krachtens de artikelen 44, lid 1, en 61 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-Overeenkomst), die als bijlage 1 C aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-Overeenkomst) is gehecht en namens de Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1), verplicht te voorzien in civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties, inclusief het verbod, in geval van inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten. Dat het nationale recht in dergelijke sancties voorziet, kan dus a fortiori geen speciale reden in de zin van artikel 98, lid 1, eerste volzin, van de verordening vormen.

41 In de tweede plaats zou, wanneer de omstandigheid dat de wettelijke regeling van een lidstaat voorziet in een algemeen verbod van inbreuk en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, zou worden beschouwd als een speciale reden in de zin van artikel 98, lid 1, eerste volzin, van de verordening, de toepassing van het — in deze bepaling vervatte

— beginsel dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk, behoudens uitzondering, voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk moeten verbieden, afhangen van wat het toepasselijke nationale recht bepaalt.

42 De rechtbanken voor het gemeenschapsmerk van een lidstaat waarvan de nationale wettelijke regeling voorziet in een algemeen verbod van inbreuk en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van dergelijke handelingen, zouden alsdan immers systematisch worden vrijgesteld van de verplichting, de gedaagde voortzetting van de ten laste gelegde handelingen te verbieden, zelfs zonder dat rekening wordt gehouden met de specifieke feitelijke omstandigheden van het geval, en bijgevolg zou artikel 98, lid 1, van de verordening elk werking op het grondgebied van deze staat verliezen.

43 Een dergelijk gevolg is onverenigbaar met het beginsel van voorrang van het gemeenschapsrecht en met de vereisten van eenvormige toepassing ervan.

44 Ten slotte hebben, zoals Nokia en de Franse regering alsmede de advocaat-generaal in de punten 33 en 34 van haar conclusie hebben opgemerkt, het bestaan, in het toepasselijke nationale recht, van een algemeen verbod van inbreuk en de mogelijkheid van een strafsanctie in geval van voortzetting van deze inbreuk, niet dezelfde afschrikkende werking als een bijzonder verbod van voortzetting van inbreuk dat de gedaagde reeds is opgelegd bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing, samen met maatregelen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd. Het recht van de houder van het merk waarop inbreuk is gemaakt, kan bijgevolg niet op een vergelijkbare wijze worden beschermd indien geen dergelijk bijzonder verbod wordt opgelegd.

45 Op de tweede vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat de omstandigheid dat het nationale recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de

inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

Derde vraag

46 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om overeenkomstig het nationale recht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, zelfs wanneer dat recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid.

47 Dienaangaande zij benadrukt dat de tweede volzin van artikel 98, lid 1, van de verordening in dwingende bewoordingen is opgesteld (zie met name in het Spaans, „adoptará las medidas", in het Duits, „trifft [...] die [...] Maßnahmen", in het Engels, „shall [...] take [...] measures", in het Frans, „prend [...] les mesures", in het Italiaans, „[p]rende le misure" en in het Nederlands, „treft [...] maatregelen").

48 Bovendien bestaat, anders dan voor de — in de eerste volzin van artikel 98, lid 1, van de verordening voorziene — verplichting om voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk te verbieden, waarop een uitzondering bestaat in geval van „speciale redenen", geen enkele uitzondering op de — in de tweede volzin van diezelfde bepaling voorziene — verplichting om samen met dat verbod maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

49 Bijgevolg moet de rechtbank voor het gemeenschapsmerk van een lidstaat, zodra zij voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk heeft verboden, van de in de wettelijke regeling van deze lidstaat voorziene maatregelen die nemen welke ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

50 Deze uitlegging is bovendien in overeenstemming met het doel van artikel 98, lid 1, van de verordening, namelijk de bescherming van het recht dat door het gemeenschapsmerk wordt verleend.

51 Zoals blijkt uit het antwoord op de tweede vraag, betekent de omstandigheid dat de toepasselijke nationale wettelijke regeling voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen vrijstelling van de verplichting om de gedaagde voortzetting van deze handelingen te verbieden.

52 Diezelfde omstandigheid is voor haar dan ook evenmin een vrijstelling van de verplichting om overeenkomstig het nationale recht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

53 Op de derde vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om overeenkomstig het nationale recht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt

nageleefd, zelfs indien dat recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid.

Vierde vraag

54 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om overeenkomstig het nationale recht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, wanneer deze maatregelen krachtens dat recht niet kunnen worden genomen bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk.

55 Uit de antwoorden op de tweede en de derde vraag blijkt dat de gemeenschapswetgever voor de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk de verplichting heeft ingevoerd om, behoudens speciale redenen, voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk te verbieden en om bovendien maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

56 Artikel 14, lid 1, van de verordening bepaalt dat „bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing [is] overeenkomstig titel X [van de verordening]".

57 Het soort maatregelen die zijn bedoeld in artikel 98, lid 1, tweede volzin, van de verordening, wordt aldus bepaald door het nationale recht van de lidstaat van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk waarbij het beroep is ingesteld, zoals voortvloeit uit de uitdrukkelijke verwijzing naar dat recht in deze bepaling. Zoals de advocaat-generaal in punt 42 van haar conclusie heeft benadrukt, is het de taak van de lidstaten om in hun nationale recht te voorzien in doeltreffende maatregelen om voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk te voorkomen.

58 Door de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk een algemene verplichting op te leggen om dergelijke maatregelen te nemen wanneer zij voortzetting van inbreuk of dreigende inbreuk verbieden, heeft de gemeenschapswetgever evenwel uitgesloten dat volgens het nationale recht van een lidstaat dergelijke maatregelen slechts kunnen worden genomen indien is voldaan aan bijkomende voorwaarden.

59 Bijgevolg moet artikel 98, lid 1, tweede volzin, van de verordening aldus worden uitgelegd dat dit artikel niet verwijst naar het nationale recht met betrekking tot de voorwaarden voor toepassing van in dat recht voorziene maatregelen om ervoor te zorgen dat het verbod van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk wordt nageleefd, doch eist dat deze maatregelen worden opgelegd zodra voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk wordt verboden. Daaruit volgt dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk verplicht zijn om dergelijke maatregelen te nemen, zonder rekening te houden met de voorwaarden waaraan volgens het toepasselijke nationale recht moet zijn voldaan voor toepassing van deze maatregelen.

60 Anders zou het doel van artikel 98, lid 1, van de verordening niet worden bereikt, namelijk de eenvormige bescherming op het gehele grondgebied van de Gemeenschap van het door het gemeenschapsmerk verleende recht tegen het risico van

inbreuk. Een verbod van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk dat wordt opgelegd zonder maatregelen die ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, heeft immers tot op zekere hoogte geen afschrikkende werking.

61 Het is a fortiori dus van geen belang of, in gelijke feitelijke omstandigheden, de nationale rechters op grond van het nationale recht geen dergelijke maatregelen kunnen nemen samen met het verbod van voortzetting van de inbreuk op een nationaal merk. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) de inhoud van de door de nationale merken verleende rechten heeft geharmoniseerd, doch niet de rechtsvorderingen om deze rechten door derden te doen eerbiedigen.

62 Op de vierde vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om van de in het nationale recht voorziene maatregelen die te nemen welke ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, zelfs wanneer deze maatregelen krachtens dat recht niet kunnen worden genomen bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk.

Kosten

63 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) **Artikel 98, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat het feit alleen dat het risico van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.**

2) **Artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 dient aldus te worden uitgelegd dat de omstandigheid dat het nationale recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.**

3) **Artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 dient aldus te worden uitgelegd dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om overeenkomstig het nationale recht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd,**

zelfs indien dat recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid.

4) **Artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 dient aldus te worden uitgelegd dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om van de in het nationale recht voorziene maatregelen die te nemen welke ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, zelfs wanneer deze maatregelen krachtens dat recht niet kunnen worden genomen bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk.**

ondertekeningen