ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα)
της 14ης Δεκεμβρίου 2006 *

Στην υπόθεση C-316/05,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Högsta domstolen (Σουηδία) με απόφαση της 9ης Αυγούστου 2005, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 16ης Αυγούστου 2005, στο πλαίσιο της δίκης

Nokia Corp.

κατά

Joacim Wärdell,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πρώτο τμήμα),

συγκείμενο από τους P. Jann, πρόεδρο τμήματος, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann και M. Ilešič (εισηγητή), δικαστές,

* Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική.

γενική εισαγγελέας: E. Sharpston
γραμματέας: R. Grass

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

— η Nokia Corp., εκπροσωπούμενη από τον H. Wistam, advokat,

— ο J. Wärdell, εκπροσωπούμενος από τον B. Stanghed, advokat,

— η Γαλλική Δημοκρατία, εκπροσωπούμενη από τους G. de Bergues και J.-C. Niollet,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τους W. Wils και K. Simonsson,

αφού άκουσε τη γενική εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις της κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2006,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1, στο εξής: κανονισμός).

Το νομικό πλαίσιο

Η κοινοτική νομοθεσία

2 Το άρθρο 9 του κανονισμού, που τιτλοφορείται «Δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα», ορίζει τα εξής:

«1. Το κοινοτικό σήμα παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο, να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α) κάθε σημείο που ταυτίζεται με το κοινοτικό σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρηθεί·

[...]

2. Μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται, εάν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1:

α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους·

[...]

γ) η εισαγωγή εξαγωγή των προϊόντων υπό το σημείο αυτό·

[...]»

3 Το άρθρο 14 του κανονισμού, που τιτλοφορείται «Συμπληρωματική εφαρμογή του εθνικού δικαίου σε θέματα παραποίησης/απομίμησης», ορίζει τα εξής:

«1. Τα αποτελέσματα του κοινοτικού σήματος καθορίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Κατά τα λοιπά, οι προσβολές κοινοτικού σήματος διέπονται από το εθνικό δίκαιο για τις προσβολές εθνικού σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου Χ.

[...]

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες διαδικασίας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου Χ.»

4 Ο τίτλος Χ του κανονισμού, που τιτλοφορείται «Δικαιοδοσία και διαδικασία σε αγωγές που αφορούν κοινοτικά σήματα», περιλαμβάνει τα άρθρα 90 έως 104.

5 Σύμφωνα με τα άρθρα 91, παράγραφος 1, και 92, στοιχείο α΄, του κανονισμού, τα κράτη μέλη ορίζουν στο έδαφός τους πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εθνικά δικαστήρια, αποκαλούμενα «δικαστήρια κοινοτικών σημάτων», στα οποία παρέχεται αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση όλων των αγωγών που ασκούνται λόγω παραποίησης ή απομίμησης και —αν επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο— λόγω επαπειλούμενης παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος.

6 Το άρθρο 97 του κανονισμού προβλέπει τα εξής:

«1. Τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2. Για όλα τα θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το δικαστήριο κοινοτικών σημάτων εφαρμόζει το εθνικό του δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του.

3. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισμό, το δικαστήριο κοινοτικών σημάτων εφαρμόζει τους δικονομικούς κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται στις αντίστοιχες αγωγές που αφορούν εθνικό σήμα στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο αυτό.»

7 Το άρθρο 98 του κανονισμού ορίζει τα εξής:

«1. Όταν ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει/απομιμηθεί ή έχει απειλήσει να παραποιήσει/απομιμηθεί κοινοτικό

σήμα και εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που το αποκλείουν, εκδίδει απόφαση που απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις πράξεις της παραποίησης/απομίμησης ή την επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση. Λαμβάνει επίσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση αυτής της απαγόρευσης.

2. Εξάλλου, το δικαστήριο κοινοτικών σημάτων εφαρμόζει το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκαν οι πράξεις παραποίησης/απομίμησης ή επαπειλείται η παραποίηση/απομίμηση, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου του.»

Η σουηδική νομοθεσία

8 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου (1960:644) περί σημάτων (varumärkeslagen, στο εξής: νόμος περί σημάτων), το δικαίωμα επιθέσεως διακριτικού σημείου επί των εμπορευμάτων συνεπάγεται ότι ουδείς δύναται, πέραν του δικαιούχου του σημείου, να χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές ως σημείο για τα εμπορεύματά του ενδείξεις που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση, ανεξαρτήτως του αν τα εμπορεύματα αυτά πωλούνται ή πρόκειται να πωληθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή αν εισάγονται.

9 Το άρθρο 37 του νόμου περί σημάτων προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινών σε περίπτωση παραποίησης ή απομίμησης τελεσθείσας εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.

10 Το άρθρο 37a του νόμου περί σημάτων προβλέπει ότι το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου του σήματος, να απαγορεύσει, επ' απειλή χρηματικής ποινής, σε όποιον παραποιεί ή απομιμείται σήμα να συνεχίσει την παραποίηση ή την απομίμηση αυτή. Το αιτούν δικαστήριο ανέφερε ότι η εφαρμογή της διατάξεως αυτής είναι προαιρετική.

11 Το άρθρο 66 του νόμου περί σημάτων ορίζει, αφενός, ότι το άρθρο 37 του νόμου αυτού εφαρμόζεται σε περίπτωση παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος. Διευκρινίζει, αφετέρου, ότι το άρθρο 37a του ίδιου νόμου εφαρμόζεται εφόσον ο κανονισμός δεν ορίζει άλλως.

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

12 Η Nokia Corp. (στο εξής: Nokia) είναι δικαιούχος του λεκτικού σήματος Nokia, που καταχωρίστηκε τόσο ως εθνικό σουηδικό σήμα όσο και ως κοινοτικό σήμα για, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα «κινητά τηλέφωνα και εξαρτήματα αυτών».

13 Το 2002, ο J. Wärdell εισήγαγε από τις Φιλιππίνες «flash stickers». Πρόκειται για αυτοκόλλητες ετικέτες προοριζόμενες για επικόλληση σε κινητά τηλέφωνα και περιέχουσες μια δίοδο εκπομπής φωτός που αναβοσβήνει όταν το τηλέφωνο δέχεται κλήση.

14 Επ' ευκαιρία ενός τελωνειακού ελέγχου, προέκυψε ότι ένα μέρος αυτών των «flash stickers» έφεραν το σήμα Nokia, που είχε επιτεθεί είτε στο ίδιο το προϊόν είτε στη συσκευασία του. Ο J. Wärdell ανέφερε ότι επρόκειτο για σφάλμα κατά την παράδοση που διέπραξε εν αγνοία του ο προμηθευτής.

15 Η Nokia, θεωρώντας τον J. Wärdell ένοχο παραποίησης, άσκησε αγωγή κατ' αυτού ενώπιον του Stockholms tingsrätt προκειμένου να του απαγορευθεί, επ' απειλή χρηματικής ποινής, να χρησιμοποιεί στις εμπορικές του δραστηριότητες σημεία δυνάμενα να προκαλέσουν σύγχυση με το σουηδικό και κοινοτικό σήμα Nokia.

16 Το tingsrätt έκρινε ότι η απομίμηση ήταν αποδεδειγμένη. Δεδομένου ότι ο J. Wärdell ανέφερε ότι σχεδίαζε να εισαγάγει και άλλα «flash stickers», το δικαστήριο αυτό θεώρησε ότι υφίστατο κίνδυνος επαναλήψεως των πράξεων απομίμησης και του επέβαλε την αιτηθείσα απαγόρευση επ' απειλή χρηματικής ποινής.

17 Ο J. Wärdell, άσκησε έφεση ενώπιον του Svea hovrätt το οποίο έκρινε ότι αυτός είχε διαπράξει απομίμηση σήματος και ότι υφίστατο κίνδυνος να τελέσει στο μέλλον τις ίδιες πράξεις ως προς τα σήματα που κατέχει η Nokia. Ωστόσο, το δικαστήριο αυτό, διαπιστώνοντας ότι ο J. Wärdell ουδέποτε στο παρελθόν είχε τελέσει τις ίδιες πράξεις και ότι μπορούσε να του προσαφθεί μόνον αμέλεια, θεώρησε ότι δεν έπρεπε να του επιβάλει απαγόρευση επ' απειλή χρηματικής ποινής.

18 Η Nokia άσκησε κατόπιν αυτού αναίρεση ενώπιον του Högsta domstolen. Ισχυρίστηκε ότι το γεγονός και μόνον ότι ο J. Wärdell προσέβαλε αντικειμενικά το δικαίωμά της επί του σήματος αρκεί για να του επιβληθεί απαγόρευση επ' απειλή χρηματικής ποινής.

19 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Högsta domstolen αποφάσισε να αναστείλει την διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Έχει η επιταγή περί "ειδικών λόγων" του άρθρου 98, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [...] την έννοια ότι ένα δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί κοινοτικό σήμα μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών περιστάσεων, να παραλείψει να επιβάλει ειδική απαγόρευση περαιτέρω παραποιήσεως ή απομιμήσεως αν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι ο κίνδυνος περαιτέρω παραποιήσεως ή απομιμήσεως δεν είναι πρόδηλος ή ότι είναι άλλως πως περιορισμένος μόνον;

2) Έχει η επιταγή περί "ειδικών λόγων" του άρθρου 98, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα την έννοια ότι ένα δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί κοινοτικό σήμα μπορεί, ακόμη και αν δεν υπάρχει τέτοιος λόγος παραλείψεως της απαγορεύσεως περαιτέρω παραβάσεως όπως ο προβλεπόμενος στο πρώτο ερώτημα, να παραλείψει να επιβάλει την απαγόρευση αυτή, για τον λόγο ότι είναι σαφές ότι η περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση καλύπτεται από γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή απομιμήσεως κατά το εθνικό δίκαιο και ότι μπορεί να επιβληθεί ποινική κύρωση στον εναγόμενο σε περίπτωση που διαπράξει περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας;

3) Αν η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι αρνητική, πρέπει στην περίπτωση αυτή να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως επί παραδείγματι να συνοδεύεται η απαγόρευση από την απειλή χρηματικής ποινής προς εξασφάλιση της τηρήσεως της απαγορεύσεως αυτής, ακόμη και αν είναι σαφές ότι η περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση καλύπτεται από γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή απομιμήσεως κατά το εθνικό δίκαιο και ότι μπορεί να επιβληθεί ποινική κύρωση στον εναγόμενο σε περίπτωση που διαπράξει περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας;

4) Αν η απάντηση στο τρίτο ερώτημα είναι καταφατική, ισχύει τούτο ακόμη και στην περίπτωση που δεν θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη ενός τέτοιου συγκεκριμένου μέτρου κατά αντίστοιχης παραποιήσεως ή απομιμήσεως εθνικού σήματος;»

Επί του πρώτου ερωτήματος

20 Με το πρώτο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι το γεγονός και μόνον ότι ο κίνδυνος συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής

παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος δεν είναι πρόδηλος ή είναι άλλως πως περιορισμένος συνιστά για ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων ειδικό λόγο ώστε να μην εκδώσει διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων αυτών.

21 Από τις απαιτήσεις τόσο της ομοιόμορφης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου όσο και της αρχής της ισότητας απορρέει ότι στο περιεχόμενο μιας διατάξεως του κοινοτικού δικαίου, η οποία δεν παραπέμπει ρητώς στο δίκαιο των κρατών μελών για τον προσδιορισμό της έννοιας και της σημασίας της, πρέπει κανονικά να δίδεται σε όλη την Κοινότητα αυτοτελής και ομοιόμορφη ερμηνεία, η οποία πρέπει να ανευρίσκεται με βάση τα συμφραζόμενα και τον σκοπό που επιδιώκει η σχετική κανονιστική ρύθμιση (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 18ης Ιανουαρίου 1984, 327/82, Ekro, Συλλογή 1984, σ. 107, σκέψη 11· της 19ης Σεπτεμβρίου 2000, C-287/98, Linster, Συλλογή 2000, σ. I-6917, σκέψη 43, και της 17ης Μαρτίου 2005, C-170/03, Feron, Συλλογή 2005, σ. I-2299, σκέψη 26).

22 Τούτο ισχύει όσον αφορά την έκφραση «ειδικοί λόγοι» του άρθρου 98, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού.

23 Βεβαίως, το άρθρο 14, παράγραφος 1, του κανονισμού ορίζει ότι «οι προσβολές κοινοτικού σήματος διέπονται από το εθνικό δίκαιο για τις προσβολές εθνικού σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου Χ».

24 Ωστόσο, αφενός, η παραπομπή αυτή στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών δεν αποκλείει τον εκ μέρους του κοινοτικού νομοθέτη καθορισμό ορισμένων κανόνων διεπόντων κατά τρόπο ομοιόμορφο το ζήτημα των προσβολών των κοινοτικών σημάτων, όπως προκύπτει από τη διευκρίνιση «σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου Χ».

25 Αφετέρου, όπως προκύπτει από τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη του, το κοινοτικό καθεστώς των σημάτων που θέσπισε ο κανονισμός αποσκοπεί ιδίως στο να παράσχει στις επιχειρήσεις «το δικαίωμα να αποκτούν [...] κοινοτικά σήματα τα οποία θα προστατεύονται κατά τρόπο ενιαίο και θα παράγουν τα αποτελέσματα τους σε όλο το έδαφος της Κοινότητας».

26 Είναι σημαντικό, για την προστασία των κοινοτικών σημάτων, να επιβάλλεται η τήρηση της απαγόρευσης της παραποίησης ή απομίμησης των εν λόγω σημάτων.

27 Αν όμως η έννοια των «ειδικών λόγων» ερμηνευόταν διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, για τα ίδια πραγματικά περιστατικά θα μπορούσαν να επιβληθούν απαγορεύσεις συνέχισης των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης σε ορισμένα κράτη και όχι σε άλλα. Επομένως, η εξασφάλιση της προστασίας των κοινοτικών σημάτων δεν θα ήταν ομοιόμορφη σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας.

28 Στην έννοια των «ειδικών λόγων» πρέπει συνεπώς να δίδεται ομοιόμορφη ερμηνεία στην κοινοτική έννομη τάξη.

29 Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση, πρώτον, ότι, στις διάφορες γλωσσικές αποδόσεις το άρθρο 98, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού έχει επιτακτική διατύπωση (βλ., μεταξύ άλλων, στα ισπανικά, «dictará providencia para prohibirle», στα γερμανικά, «verbietet», στα αγγλικά, «shall [...] issue an order prohibiting», στα γαλλικά, «rend [...] une ordonnance lui interdisant», στα ιταλικά, «emette un'ordinanza vietandogli» και στα ολλανδικά, «verbiedt»).

30 Επομένως, καταρχήν, το δικαστήριο κοινοτικών σημάτων πρέπει να εκδίδει διάταξη απαγορεύουσα τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής

παραποίησης ή απομίμησης και, συνεπώς, η έννοια «ειδικοί λόγοι που το αποκλείουν» —η οποία, όπως προκύπτει σαφώς από το γράμμα της ίδιας διατάξεως, συνιστά παρέκκλιση από την υποχρέωση αυτή (βλ., μεταξύ άλλων, στα ισπανικά, «[n]o habiendo», στα γερμανικά, «sofern [...] nicht [...] entgegenstehen», στα αγγλικά, «unless there are», στα γαλλικά, «sauf s'il y a», στα ιταλικά, «a meno que esistano» και στα ολλανδικά, «tenzij er [...] zijn»)— πρέπει να ερμηνεύεται στενά.

31 Δεύτερον, το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού συνιστά ουσιώδη διάταξη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον κανονισμό σκοπού της προστασίας των κοινοτικών σημάτων εντός της Κοινότητας.

32 Όπως όμως τόνισε η γενική εισαγγελέας στο σημείο 24 των προτάσεών της, αν η επιβολή απαγορεύσεως συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος εξηρτάτο από την ύπαρξη πρόδηλου ή απεριόριστου κινδύνου επαναλήψεως των πράξεων αυτών, ο ενάγων θα έπρεπε προφανώς να αποδείξει τον κίνδυνο αυτό. Ο ενάγων δύσκολα θα μπορούσε να προσκομίσει μια τέτοια απόδειξη σχετικά με τις δυνητικές ενέργειες του εναγομένου στο μέλλον και θα υπήρχε κίνδυνος να καταστεί αναποτελεσματικό το αποκλειστικό δικαίωμα που του παρέχει το κοινοτικό σήμα του.

33 Τρίτον, όπως τονίστηκε στη σκέψη 25 της παρούσας αποφάσεως, η προστασία των κοινοτικών σημάτων πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας.

34 Μια ερμηνεία όμως σύμφωνα με την οποία η επιβολή απαγορεύσεως συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος θα εξηρτάτο από την ύπαρξη πρόδηλου ή απεριόριστου κινδύνου επαναλήψεως των πράξεων αυτών εκ μέρους του εναγομένου θα είχε ως συνέπεια ότι το εύρος της προστασίας του σήματος αυτού θα διέφερε από δικαστήριο σε δικαστήριο ή ακόμη και από διαδικασία σε διαδικασία, ανάλογα με το πώς θα εκτιμάτο ο κίνδυνος αυτός.

35 Οι προαναφερθείσες σκέψεις δεν αποκλείουν προφανώς τη δυνατότητα που έχει ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων να μην επιβάλει μια τέτοια απαγόρευση αν διαπιστώσει ότι η εκ μέρους του εναγομένου συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης είναι πλέον αδύνατη. Τούτο θα συνέβαινε ιδίως αν, μετά την τέλεση των εν λόγω πράξεων, είχε ασκηθεί αγωγή κατά του δικαιούχου του παραποιηθέντος ή απομιμηθέντος σήματος έχουσα ως αποτέλεσμα την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματά του.

36 Συνεπώς, στο πρώτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι το γεγονός και μόνον ότι ο κίνδυνος συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος δεν είναι πρόδηλος ή είναι άλλως πως περιορισμένος δεν συνιστά ειδικό λόγο ώστε ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων να μην εκδώσει διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων αυτών.

Επί του δευτέρου ερωτήματος

37 Με το δεύτερο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι ο εθνικός νόμος περιέχει γενική απαγόρευση της παραποίησης ή απομίμησης των κοινοτικών σημάτων και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, είτε αυτή διαπράττεται εκ προθέσεως είτε εκ βαρείας αμελείας, συνιστά ειδικό λόγο, ώστε ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων να μην εκδώσει διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων αυτών.

38 Πρώτον, όπως προκύπτει από την επιλογή των εκφράσεων που χρησιμοποίησε ο κοινοτικός νομοθέτης στην πρώτη περίοδο του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού (βλ., μεταξύ άλλων, στα ισπανικά, «razones especiales», στα γερμανικά, «besondere Gründe», στα αγγλικά, «special reasons», στα γαλλικά, «raisons particulières», στα ιταλικά, «motivi particolari» και στα ολλανδικά, «speciale redenen»), η έννοια των «ειδικών λόγων» αφορά τα πραγματικά περιστατικά μιας συγκεκριμένης υποθέσεως.

39 Το γεγονός όμως ότι η νομοθεσία κράτους μέλους προβλέπει γενική απαγόρευση της παραποίησης ή απομίμησης, καθώς και δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά κάθε αγωγή που ασκείται λόγω παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης ενώπιον των δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων του κράτους αυτού.

40 Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 44, παράγραφος 1, και 61 της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (συμφωνία ΔΠΙΤΕ, στα αγγλικά «TRIPs»), που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 Γ της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (συμφωνία ΠΟΕ), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως προς το τμήμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994 (ΕΕ L 336, σ. 1), όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προβλέψουν αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης, για τις προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ύπαρξη τέτοιων κυρώσεων στο εθνικό δίκαιο δεν μπορεί συνεπώς, a fortiori, να συνιστά ειδικό λόγο κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού.

41 Δεύτερον, αν το γεγονός ότι η νομοθεσία ενός κράτους μέλους προβλέπει γενική απαγόρευση της παραποίησης ή απομίμησης καθώς και τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης πρέπει να θεωρηθεί ειδικός λόγος, υπό την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού,

η εφαρμογή της αρχής —που θέτει η διάταξη αυτή— ότι τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων πρέπει, εκτός εξαιρέσεων, να εκδίδουν διάταξη απαγορεύουσα τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης θα εξηρτάτο από το περιεχόμενο του ισχύοντος εθνικού δικαίου.

42 Συγκεκριμένα, τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων ενός κράτους μέλους του οποίου η εθνική νομοθεσία προβλέπει γενική απαγόρευση παραποίησης ή απομίμησης, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για τη συνέχιση των πράξεων αυτών, θα απαλλάσσονταν στην περίπτωση αυτή συστηματικά από την υποχρέωση εκδόσεως διατάξεως απαγορεύουσας στον εναγόμενο τη συνέχιση των επίμαχων πράξεων, χωρίς καν να εξετάζουν τις σχετικές με τα πραγματικά περιστατικά ιδιομορφίες κάθε υποθέσεως και, κατά συνέπεια, το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού θα εστερείτο κάθε αποτελέσματος στο έδαφος του κράτους αυτού.

43 Μια τέτοια συνέπεια θα ήταν ασύμβατη τόσο προς την αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου όσο και προς τις απαιτήσεις της ομοιόμορφης εφαρμογής του.

44 Τέλος, όπως τονίζουν οι Nokia και η Γαλλική Κυβέρνηση, καθώς και η γενική εισαγγελέας στα σημεία 33 και 34 των προτάσεών της, η ύπαρξη, στο ισχύον εθνικό δίκαιο, γενικής απαγορεύσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης και η ενδεχόμενη επιβολή ποινικής κυρώσεως σε περίπτωση συνεχίσεως των πράξεων αυτών δεν έχουν το ίδιο αποτρεπτικό αποτέλεσμα που έχει η επιβαλλόμενη στον εναγόμενο ειδική απαγόρευση συνεχίσεως των πράξεων αυτών, η οποία συνοδεύεται από μέτρα που μπορούν να εξασφαλίσουν την τήρησή της και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση. Κατά συνέπεια, το δικαίωμα του δικαιούχου του παραποιηθέντος ή απομιμηθέντος σήματος δεν μπορεί να προστατευθεί κατά παρεμφερή τρόπο αν δεν υπάρχει μια τέτοια ειδική απαγόρευση.

45 Επομένως, στο δεύτερο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι εθνικός νόμος περιέχει γενική απαγόρευση της παραποίησης ή απομίμησης των κοινοτικών σημάτων και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για τη

συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, που διαπράττεται είτε εκ προθέσεως είτε εκ βαρείας αμελείας, δεν συνιστά ειδικό λόγο ώστε ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων να μην εκδώσει διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων αυτών.

Επί του τρίτου ερωτήματος

46 Με το τρίτο του ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων, που εξέδωσε διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος, έχει την υποχρέωση να λαμβάνει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα δυνάμενα να εξασφαλίσουν την τήρηση της απαγορεύσεως αυτής μέτρα, έστω και αν η νομοθεσία αυτή περιέχει γενική απαγόρευση της παραποίησης ή απομίμησης των κοινοτικών σημάτων και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, ανεξαρτήτως του αν διεπράχθη εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.

47 Συναφώς, πρέπει να τονιστεί, αφενός, ότι η δεύτερη περίοδος του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει επιτακτική διατύπωση (βλ., μεταξύ άλλων, στα ισπανικά, «adoptará las medidas», στα γερμανικά, «trifft [...] die [...] Maßnahmen», στα αγγλικά, «shall [...] take [...] measures», στα γαλλικά, «prend [...] les mesures», στα ιταλικά, «[p]rende le misure» και στα ολλανδικά, «treft [...] maatregelen»).

48 Αφετέρου, αντίθετα προς την υποχρέωση εκδόσεως διατάξεως απαγορεύουσας τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης —που προβλέπεται στην πρώτη περίοδο του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού—, η οποία συνοδεύεται από παρέκκλιση σε περίπτωση «ειδικών λόγων», για την υποχρέωση της λήψεως των κατάλληλων μέτρων που να εξασφαλίζουν την τήρηση της απαγόρευσης —που προβλέπει η δεύτερη περίοδος της ίδιας διατάξεως— δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση.

49 Επομένως, το δικαστήριο κοινοτικών σημάτων ενός κράτους μέλους, αφ' ης στιγμής εκδώσει διάταξη απαγορεύουσα τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, έχει την υποχρέωση να λάβει τα μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους αυτού και τα οποία είναι κατάλληλα για να εξασφαλιστεί η τήρηση της εν λόγω απαγόρευσης.

50 Μια τέτοια ερμηνεία είναι επίσης σύμφωνη προς τον σκοπό του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού, ο οποίος συνίσταται στην προστασία του δικαιώματος που παρέχει το κοινοτικό σήμα.

51 Όπως προκύπτει από την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, το γεγονός ότι η ισχύουσα εθνική νομοθεσία περιέχει γενική απαγόρευση της παραποίησης ή απομίμησης των κοινοτικών σημάτων και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, είτε αυτή διαπράττεται εκ προθέσεως είτε εκ βαρείας αμελείας, δεν απαλλάσσει ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων από την υποχρέωση εκδόσεως διατάξεως απαγορεύουσας στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων αυτών.

52 Επομένως, το ίδιο αυτό γεγονός ομοίως δεν το απαλλάσσει από την υποχρέωση να λαμβάνει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα μέτρα που είναι κατάλληλα για την εξασφάλιση της τήρησης της απαγόρευσης αυτής.

53 Επομένως, στο τρίτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων που εξέδωσε διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα μέτρα που μπορούν να εξασφαλίσουν την τήρηση της απαγορεύσεως αυτής, έστω και αν η εθνική αυτή νομοθεσία περιέχει γενική απαγόρευση της

παραποίησης ή απομίμησης των κοινοτικών σημάτων και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, ανεξαρτήτως του αν έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.

Επί του τετάρτου ερωτήματος

54 Με το τέταρτο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ' ουσίαν, αν το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων που εξέδωσε διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα μέτρα που μπορούν να εξασφαλίσουν την τήρηση της απαγορεύσεως αυτής, όταν τα μέτρα αυτά δεν θα μπορούσαν να ληφθούν, βάσει της νομοθεσίας αυτής, σε περίπτωση ανάλογης παραποίησης ή απομίμησης εθνικού σήματος.

55 Από τις απαντήσεις στο δεύτερο και στο τρίτο ερώτημα προκύπτει ότι ο κοινοτικός νομοθέτης θέσπισε την υποχρέωση, για τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων, αφενός, να απαγορεύουν, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος και, αφετέρου, να λαμβάνουν τα μέτρα που είναι κατάλληλα για να εξασφαλίζεται η τήρηση της απαγορεύσεως αυτής.

56 Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, του κανονισμού, «οι προσβολές κοινοτικού σήματος διέπονται από το εθνικό δίκαιο για τις προσβολές εθνικού σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου Χ [του κανονισμού]».

57 Έτσι, η φύση των μέτρων του άρθρου 98, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους του δικαστηρίου κοινοτικών σημάτων ενώπιον του οποίου έχει ασκηθεί η αγωγή, όπως προκύπτει από τη ρητή παραπομπή στο δίκαιο αυτό που κάνει η εν λόγω διάταξη. Συναφώς, όπως τόνισε η γενική εισαγγελέας στο σημείο 42 των προτάσεών της, εναπόκειται στα κράτη μέλη να προβλέψουν στο εθνικό τους δίκαιο τα κατάλληλα μέτρα που αποτρέπουν τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος.

58 Αντιθέτως, επιβάλλοντας στα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων απόλυτη υποχρέωση λήψεως τέτοιων μέτρων όταν αυτά εκδίδουν διάταξη απαγορεύουσα τη συνέχιση πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, ο κοινοτικός νομοθέτης απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξαρτά το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους τη λήψη των εν λόγω μέτρων από την τήρηση πρόσθετων προϋποθέσεων.

59 Επομένως, το άρθρο 98, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού έχει την έννοια ότι δεν παραπέμπει στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής των μέτρων που προβλέπει το εν λόγω δίκαιο και τα οποία είναι κατάλληλα για την εξασφάλιση της τηρήσεως της απαγορεύσεως συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος, αλλ' απαιτεί τη λήψη των μέτρων αυτών αμέσως μετά την έκδοση διατάξεως περί απαγορεύσεως της συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης. Επομένως, τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων υποχρεούνται να λαμβάνουν τέτοια μέτρα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις προϋποθέσεις που επιβάλλει για την εφαρμογή τους το ισχύον εθνικό δίκαιο.

60 Αν τα πράγματα είχαν άλλως, δεν θα επιτυγχανόταν ο σκοπός του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού, που συνίσταται στην ομοιόμορφη προστασία σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας του δικαιώματος που παρέχει το κοινοτικό

σήμα κατά του κινδύνου παραποίησης ή απομίμησης. Συγκεκριμένα, μια απαγόρευση συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, συνοδευόμενη από μέτρα κατάλληλα να εξασφαλίσουν την τήρησή της, θα εστερείτο, σε μεγάλο βαθμό, αποτρεπτικού αποτελέσματος.

61 Είναι συνεπώς αδιάφορο, κατά μείζονα λόγο, το ότι, σε αντίστοιχο πλαίσιο πραγματικών περιστατικών, το εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει στα εθνικά δικαστήρια να συνοδεύουν με τέτοια μέτρα μια απαγόρευση συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης εθνικού σήματος. Πρέπει να υπομνησθεί συναφώς ότι η πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1), εναρμόνισε μεν το περιεχόμενο των δικαιωμάτων που παρέχουν τα εθνικά σήματα, αλλ' όχι και τις αγωγές που αποσκοπούν στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών έναντι των τρίτων.

62 Επομένως, στο τέταρτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων που εξέδωσε διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπει το εθνικό δίκαιο και τα οποία είναι κατάλληλα για να εξασφαλιστεί η τήρηση της απαγορεύσεως αυτής, έστω και αν τα μέτρα αυτά δεν θα μπορούσαν, βάσει του δικαίου αυτού, να ληφθούν σε περίπτωση ανάλογης παραποίησης ή απομίμησης εθνικού σήματος.

Επί των δικαστικών εξόδων

63 Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) αποφαίνεται:

1) **Το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα, έχει την έννοια ότι το γεγονός και μόνον ότι ο κίνδυνος συνεχίσεως των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος δεν είναι πρόδηλος ή είναι άλλως πως περιορισμένος δεν συνιστά ειδικό λόγο ώστε ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων να μην εκδώσει διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων αυτών.**

2) **Το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94 έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι εθνικός νόμος περιέχει γενική απαγόρευση της παραποίησης ή απομίμησης των κοινοτικών σημάτων και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, που διαπράττεται είτε εκ προθέσεως είτε εκ βαρείας αμελείας, δεν συνιστά ειδικό λόγο ώστε ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων να μην εκδώσει διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων αυτών.**

3) **Το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, έχει την έννοια ότι ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων που εξέδωσε διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα μέτρα**

που μπορούν να εξασφαλίσουν την τήρηση της απαγορεύσεως αυτής, έστω και αν η εθνική νομοθεσία περιέχει γενική απαγόρευση της παραποίησης ή απομίμησης των κοινοτικών σημάτων και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης, ανεξαρτήτως του αν έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.

4) **Το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94 έχει την έννοια ότι ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων που εξέδωσε διάταξη απαγορεύουσα στον εναγόμενο τη συνέχιση των πράξεων παραποίησης ή απομίμησης ή απειλής παραποίησης ή απομίμησης κοινοτικού σήματος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπει το εθνικό δίκαιο και τα οποία είναι κατάλληλα για να εξασφαλιστεί η τήρηση της απαγορεύσεως αυτής, έστω και αν τα μέτρα αυτά δεν θα μπορούσαν, βάσει του δικαίου αυτού, να ληφθούν σε περίπτωση ανάλογης παραποίησης ή απομίμησης εθνικού σήματος.**

(υπογραφές)