SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 14 de diciembre de 2006 *

En el asunto C-316/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Högsta domstolen (Suecia), mediante resolución de 9 de agosto de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de agosto de 2005, en el procedimiento entre

Nokia Corp.

y

Joacim Wärdell,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann y M. Ilešič (Ponente), Jueces;

* Lengua de procedimiento: sueco.

Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Nokia Corp., por el Sr. H. Wistam, advokat;

— en nombre del Sr. Wärdell, por el Sr. B. Stanghed, advokat;

— en nombre de la República Francesa, por los Sres. G. de Bergues y J.-C. Niollet, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. W. Wils y K. Simonsson, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de julio de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 19941, L 11, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).

Marco jurídico

Normativa comunitaria

2 El artículo 9 del Reglamento, titulado «Derecho conferido por la marca comunitaria», dispone:

«1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [está] habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

[...]

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse en particular:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

[...]

c) importar o exportar los productos con el signo;

[...]»

3 El artículo 14 del Reglamento, titulado «Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas», precisa:

«1. Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X.

[...]

3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X.»

4 El título X del Reglamento, titulado «Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias», comprende los artículos 90 a 104.

5 Con arreglo a los artículos 91, apartado 1, y 92, letra a), del Reglamento, los Estados miembros designarán en sus territorios tribunales nacionales de primera y segunda instancia, denominados «tribunales de marcas comunitarias», a los que se atribuye competencia exclusiva para cualquier acción por violación y, si la legislación nacional la admite, por intento de violación de una marca comunitaria.

6 El artículo 97 del Reglamento prevé:

«1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»

7 El artículo 98 del Reglamento dispone:

«1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una

marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.»

Normativa sueca

8 Con arreglo al artículo 4 de la Ley (1960:644) de marcas (varumärkeslagen; en lo sucesivo, «Ley de marcas») el derecho a poner un signo distintivo en los productos supone que nadie, excepto su titular, podrá utilizar en el tráfico económico como signo para sus productos menciones que puedan crear confusión, con independencia de que esos productos sean entregados o estén destinados a venderse en el país o en el extranjero, o de que sean importados en el país.

9 En el artículo 37 de la Ley de marcas se prevén sanciones que pueden imponerse en caso de violación del derecho de marca por dolo o negligencia grave.

10 El artículo 37.a de la Ley de marcas establece que, a solicitud del titular de la marca, el tribunal podrá prohibir a la persona que haya vulnerado el derecho de marca, bajo pena de multa, que continúe los actos de violación. El órgano jurisdiccional remitente señaló que esta disposición es facultativa.

11 El artículo 66 de la Ley de marcas establece, por una parte, que el artículo 37 de dicha Ley se aplicará en caso de violación de una marca comunitaria. Este artículo precisa, por otra parte, que el artículo 37.a de la citada Ley se aplicará en la medida en que el Reglamento no disponga otra cosa.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

12 Nokia Corp. (en lo sucesivo, «Nokia») es titular de la marca denominativa Nokia, registrada a la vez como marca nacional sueca y como marca comunitaria para, en particular, los productos «teléfonos móviles y sus accesorios».

13 En 2002, el Sr. Wärdell importó de Filipinas «flash stickers». Se trata de unas etiquetas adhesivas destinadas a ser pegadas en los teléfonos móviles y que contienen un diodo electroluminiscente que parpadea cuando el teléfono suena.

14 Con ocasión de un control aduanero, se pudo comprobar que una parte de tales «flash stickers» llevaban la marca Nokia, colocada en el propio producto o en el envoltorio. El Sr. Wärdell indicó que se trataba de un error de entrega cometido, sin su conocimiento, por el proveedor.

15 Nokia, que alegaba que al Sr. Wärdell le era imputable la violación de su marca, le emplazó ante el Stockholms tingsrätt para prohibirle, so pena de multa, utilizar en sus actividades comerciales signos que pudieran crear confusión con la marca sueca y comunitaria Nokia.

16 El tingsrätt declaró que la violación había quedado acreditada. Dado que el Sr. Wärdell había manifestado su intención de importar otros «flash stickers», este órgano jurisdiccional consideró que existía un riesgo de reiteración de actos de violación y decidió prohibirle tales actos, so pena de multa.

17 El Svea hovrätt, en respuesta al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Wärdell, declaró a su vez que éste había cometido un acto de violación y que existía un riesgo de que en el futuro incurriera en los mimos actos de violación de las marcas de las que Nokia era titular. Sin embargo, al comprobar que el Sr. Wärdell nunca había cometido tales actos con anterioridad y que sólo podía reprochársele negligencia, este órgano jurisdiccional consideró que no procedía imponerle una prohibición bajo pena de multa.

18 Nokia interpuso entonces un recurso ante el Högsta domstolen, alegando que el mero hecho de que el Sr. Wärdell hubiera violado objetivamente su derecho de marca era suficiente para condenarlo a una prohibición, bajo pena de multa.

19 En estas circunstancias, el Högsta domstolen decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) El concepto "razones especiales" previsto en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 40/94 [...] ¿debe interpretarse en el sentido de que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, con independencia de las demás circunstancias, abstenerse de dictar una prohibición específica de continuar los actos de violación, si estima que el riesgo de que esos actos perduren no es manifiesto o sólo tiene, de alguna forma, carácter limitado?

2) ¿Debe interpretarse este concepto en el sentido de que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, aunque no concurra un motivo para no dictar la prohibición a la que se refiere la primera cuestión, abstenerse de dictar tal prohibición por considerar que está claro que, con arreglo al Derecho nacional, la infracción continuada está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida por ley, y además puede imponerse una sanción penal al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?

3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿deben adoptarse en tal caso medidas especiales, como por ejemplo unir a la prohibición la amenaza de multa, para garantizar que se cumpla esta prohibición, aunque esté claro que la continuación de los actos de violación está comprendida en la prohibición general de cometer violaciones establecida por ley y que pueda imponerse una sanción penal al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?

4) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿esto también es aplicable cuando se considere que no se cumplen los requisitos para adoptar tales medidas especiales en caso de violación análoga de una marca nacional?»

Sobre la primera cuestión

20 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 98, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el riesgo de que continúen los actos de violación o de intento de violación de una

marca comunitaria no sea manifiesto o sólo tenga, por algún otro motivo, un carácter limitado constituye una razón especial, a juicio de un tribunal de marcas comunitarias, para no dictar providencia prohibiendo al demandado que continúe tales actos.

21 De las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Comunidad de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (véanse, entre otras, las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, apartado 43, y de 17 de marzo de 2005, Feron, C-170/03, Rec. p. I-2299, apartado 26).

22 Así sucede en relación con los términos «razones especiales», que figuran en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento.

23 El artículo 14, apartado 1, del Reglamento dispone ciertamente que «las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X».

24 Sin embargo, por un lado, esta remisión a los Derechos nacionales de los Estados miembros no excluye que el legislador comunitario fije un determinado número de normas para regular de manera uniforme la cuestión de las infracciones contra las marcas comunitarias, como indica la precisión «con arreglo a las disposiciones del título X».

25 Por otro lado, como resulta de su segundo considerando, el régimen comunitario para las marcas establecido por el Reglamento tiene por finalidad conferir a las empresas «el derecho de adquirir [...] marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad».

26 Con el fin de proteger las marcas comunitarias, es fundamental que se haga respetar la prohibición de violación de tales marcas.

27 Ahora bien, si el concepto de «razones especiales» se interpretara diferentemente en los diferentes Estados miembros, las mismas circunstancias podrían dar lugar a que se prohibiera la continuación de los actos de violación o de intento de violación de una marca en algunos Estados y en otros no. Por lo tanto, la protección garantizada a las marcas comunitarias no sería uniforme en todo el territorio de la Comunidad.

28 Por consiguiente, el concepto de «razones especiales» debe ser objeto de una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario.

29 A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que, en las diferentes versiones lingüísticas, el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento está redactado en términos imperativos (véase, en particular, en español, «dictará providencia para prohibirle»; en alemán, «verbietet»; en inglés, «shall [...] issue an older prohibiting»; en francés, «rend [...] une ordonnance lui interdisant»; en italiano, «emette un'ordinanza vietandogli» y en neerlandés, «verbiedt»).

30 De las consideraciones precedentes resulta que, en principio, el tribunal de marcas comunitarias deberá dictar providencia para prohibir que continúen los actos de

violación o de intento de violación y, por consiguiente, que debe interpretarse restrictivamente el concepto de «razones especiales que lo desaconsejen», que, según se desprende claramente del tenor de la misma disposición, constituye una excepción a dicha obligación (véase, en particular, en español, «[n]o habiendo»; en alemán «sofern [...] nicht [...] entgegenstehen»; en inglés, «unless there are»; en francés, «sauf s'il y a»; en italiano, «a meno que esistano», y en neerlandés, «tenzij er [...] zijn»).

31 En segundo lugar, el artículo 98, apartado 1, del Reglamento constituye una disposición esencial para alcanzar el objetivo que persigue el Reglamento de proteger las marcas comunitarias en toda la Comunidad.

32 Pues bien, como indicó la Abogado General en el punto 24 de sus conclusiones, si se supeditara el pronunciamiento de una prohibición de que continúen los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria a la existencia de un riesgo evidente o ilimitado de reiteración de tales actos, se estaría obligando al demandante a aportar la prueba de dicho riesgo. Sería difícil para el demandante aportar la prueba de los posibles actos futuros del demandado y se correría el riesgo de menoscabar el derecho que le confiere su marca comunitaria.

33 En tercer lugar, como se ha señalado en el apartado 25 de esta sentencia, la protección de las marcas comunitarias debe ser uniforme en todo el territorio de la Comunidad.

34 Pues bien, una interpretación según la cual el pronunciamiento de una prohibición de actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria se supeditara a la existencia de un riesgo manifiesto o ilimitado de que el demandado reiterase tales actos, llevaría consigo que el ámbito de protección de dicha marca variaría de un tribunal a otro, incluso de un procedimiento a otro, según la apreciación que se hiciera de dicho riesgo.

35 Las consideraciones anteriores no se oponen evidentemente a que un tribunal de marcas comunitarias no dicte tal prohibición cuando compruebe que ya es imposible que continúe el demandado los actos de violación o de intento de violación. Ello sucede así, en particular, si con posterioridad a la comisión de dichos actos, se presenta una demanda contra el titular de la marca violada y a resultas de ello éste pierde sus derechos.

36 Por consiguiente, debe responderse a la primera cuestión que el artículo 98, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el mero hecho de que el riesgo de que los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria continúen no sea manifiesto o sólo tenga, por algún otro motivo, carácter limitado no constituye una razón especial para que un tribunal de marcas comunitarias no dicte una providencia prohibiendo al demandado continuar tales actos.

Sobre la segunda cuestión

37 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 98, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que la normativa nacional contenga una prohibición general de violación de las marcas comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación, con independencia de que sea intencional o de que resulte de una negligencia grave, constituye una razón especial para que un tribunal de marcas comunitarias no dicte una providencia prohibiendo al demandado continuar tales actos.

38 En primer lugar, como resulta de los términos elegidos por el legislador comunitario en la primera frase del artículo 98, apartado 1, del Reglamento (véase, en particular, en español, «razones especiales»; en alemán, «besondere Gründe»; en inglés, «special reasons»; en francés, «raisons particulières»; en italiano, «motivi particolari», y en neerlandés, «speciale redenen»), el concepto de «razones especiales» hace referencia a circunstancias de hecho propias de un tipo determinado.

39 Pues bien, no puede considerarse que la circunstancia de que la legislación de un Estado miembro prevea una prohibición general de violación y la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación sea una circunstancia propia de cada uno de los recursos por violación o por intento de violación que se presentan ante los tribunales de marcas comunitarias de dicho Estado.

40 Además, con arreglo a los artículos 44, apartado 1, y 61 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC –en lengua inglesa «TRIPs»–), que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo OMC), aprobado en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1), todos los Estados miembros están obligados a prever sanciones civiles y penales, incluida la prohibición de infracciones a los derechos de propiedad intelectual. La existencia de estas sanciones en Derecho nacional no constituye, *a fortiori,* una razón especial en el sentido del artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento.

41 En segundo lugar, si la circunstancia de que la legislación de un Estado miembro prevea una prohibición general de violación y la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación debiera ser considerada una razón especial, en el sentido del artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento, la aplicación del principio –enunciado en esta

disposición– de que los tribunales de marcas comunitarias deben, salvo excepción, dictar providencia prohibiendo la continuación de los actos de violación o de intento de violación, dependería del contenido del Derecho nacional aplicable.

42 En efecto, los tribunales de marcas comunitarias de un Estado miembro cuya legislación nacional prevea una prohibición general de violación y la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de tales actos, estarían entonces sistemáticamente dispensados de dictar providencia prohibiendo al demandado continuar los actos incriminados, sin ni siquiera tomar en consideración las especificidades fácticas de cada asunto y, por tanto, el artículo 98, apartado 1, del Reglamento se vería privado de todo efecto en el territorio de ese Estado.

43 Tal consecuencia sería incompatible tanto con el principio de primacía del Derecho comunitario como con las exigencias de su aplicación uniforme.

44 En último lugar, como señalan Nokia y el Gobierno francés, y también la Abogado General en los puntos 33 y 34 de sus conclusiones, la existencia, en el Derecho nacional aplicable, de una prohibición general de actos de violación y la eventualidad de una sanción penal en caso de continuación de tales actos no tienen el mismo efecto disuasorio que una prohibición específica hecha al demandado de continuar tales actos, acompañada de medidas idóneas para garantizar su cumplimiento, ya pronunciada por una resolución judicial ejecutiva. Por lo tanto, el derecho del titular de la marca violada no puede protegerse de modo comparable de no existir tal prohibición específica.

45 Por consiguiente, debe responderse a la segunda cuestión que el artículo 98, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que la ley nacional contenga una prohibición general de violación de las marcas comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los

actos de violación o de intento de violación, con independencia de que sea intencional o resulte de una negligencia grave, no constituye una razón especial para que un tribunal de marcas comunitarias no dicte una providencia prohibiendo al demandado continuar tales actos.

Sobre la tercera cuestión

46 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 98, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas comunitarias que ha dictado una providencia prohibiendo al demandado que continúe los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria está obligado a adoptar, con arreglo a la ley nacional, las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, aunque dicha ley contenga una prohibición general de violación de las marcas comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación, con independencia de que sea intencional o resulte de una negligencia grave.

47 A este respecto, procede subrayar, por una parte, que la segunda frase del artículo 98, apartado 1, del Reglamento está redactada en términos imperativos (véase, en particular, en español, «adoptará las medidas»; en alemán, «trifft [...] die [...] Maßnahmen»; en inglés, «shall [...] take [...] measures»; en francés, «prend [...] les mesures»; en italiano, «prendre le misure», y en neerlandés, «treft [...] maatregelen»).

48 Por otra parte, contrariamente a la obligación de dictar providencia prohibiendo la continuación de los actos de violación o de intento de violación, prevista en la primera frase del artículo 98, apartado 1, del Reglamento, junto con una excepción en caso de «razones especiales», la obligación de acompañar dicha prohibición de medidas idóneas para garantizar su cumplimiento –prevista en la segunda frase de esa misma disposición– no está sujeta a excepción alguna.

49 De lo anterior se desprende que, desde el momento en que el tribunal de marcas comunitarias de un Estado miembro ha dictado providencia prohibiendo la continuación de los actos de violación o de intento de violación, está obligado a adoptar, de entre las medidas previstas en la legislación de dicho Estado miembro, aquellas que sean idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

50 Tal interpretación es, además, conforme con el objetivo perseguido por el artículo 98, apartado 1, del Reglamento, que es proteger el derecho conferido por la marca comunitaria.

51 Como resulta de la respuesta a la segunda cuestión, la circunstancia de que la normativa nacional aplicable contenga una prohibición general de infracción de las marcas comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación, con independencia de que sea intencional o resulte de una negligencia grave, no dispensa a un tribunal de marcas comunitarias de dictar providencia prohibiendo al demandando continuar tales actos.

52 Por consiguiente, esta misma circunstancia tampoco le dispensa de adoptar, con arreglo al Derecho nacional, las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de dicha prohibición.

53 En consecuencia, debe responderse a la tercera cuestión que el artículo 98, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas comunitarias que ha dictado una providencia prohibiendo al demandado que continúe los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria está obligado a adoptar, con arreglo a la ley nacional, las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, aunque dicha ley contenga una

prohibición general de violación de las marcas comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación, con independencia de que sea intencional o resulte de una negligencia grave.

Sobre la cuarta cuestión

54 Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 98, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas comunitarias que ha dictado una providencia prohibiendo al demandado que continúe los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria está obligado a adoptar, con arreglo a la ley nacional, las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, cuando tales medidas, en virtud de esta ley, no podrían ser adoptadas en caso de violación análoga de una marca nacional.

55 De las respuestas a las cuestiones segunda y tercera se desprende que el legislador comunitario ha establecido la obligación de los tribunales de marcas comunitarias, por un lado, de prohibir, salvo que concurran razones especiales, la continuación de los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria y, por otro, de adoptar medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

56 A tenor del artículo 14, apartado 1, del Reglamento, «las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X [del Reglamento]».

57 De este modo, la naturaleza de las medidas contempladas en el artículo 98, apartado 1, segunda frase, del Reglamento viene determinada por la ley nacional del Estado miembro del tribunal de marcas comunitarias que conoce del recurso, como se desprende de la remisión expresa a dicha ley que hace la citada disposición. A este respecto, como la Abogado General señala en el punto 42 de sus conclusiones, incumbe a los Estados miembros establecer en su Derecho nacional las medidas idóneas para prevenir la continuación de los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria.

58 En cambio, al establecer una obligación absoluta, a cargo de los tribunales de marcas comunitarias, de adoptar tales medidas cuando dictan providencia prohibiendo la continuación de actos de violación o de intento de violación, el legislador comunitario ha excluido que el Derecho nacional de un Estado miembro supedite la adopción de dichas medidas al respeto de requisitos suplementarios.

59 Por consiguiente, procede interpretar el artículo 98, apartado 1, segunda frase, del Reglamento en el sentido de que no remite a la ley nacional en lo que se refiere a los requisitos de aplicación de las medidas previstas en dicha ley que sean idóneas para garantizar el cumplimiento de la prohibición de continuar los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria, sino que exige que dichas medidas se adopten en cuanto se dicte providencia prohibiendo la continuación de los actos de violación o de intento de violación. De lo antedicho se deduce que los tribunales de marcas comunitarias están obligados a adoptar tales medidas sin tener en cuenta los requisitos exigidos para su aplicación por la ley nacional aplicable.

60 Si ello no fuera así, no se alcanzaría el objetivo contemplado en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento, que es proteger de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad el derecho que confiere la marca comunitaria frente al

riesgo de violación. En efecto, una prohibición de continuar los actos de violación o de intento de violación que no vaya acompañada de medidas idóneas para garantizar su cumplimiento, carecería, en gran medida, de efecto disuasorio.

61 Por lo tanto, es indiferente *a fortiori* que, en circunstancias de hecho equivalentes, la ley nacional no permita a los órganos jurisdiccionales nacionales acompañar de tales medidas la prohibición de continuar actos de violación de una marca nacional. A este respecto, procede recordar que la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), armonizó ciertamente el contenido de los derechos conferidos por las marcas nacionales, pero no los recursos destinados a hacer respetar esos derechos por terceros.

62 Por consiguiente, es preciso responder a la cuarta cuestión que el artículo 98, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas comunitarias que ha dictado una providencia prohibiendo al demandado que continúe los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria está obligado a adoptar de entre las medidas previstas en la ley nacional, aquellas que sean idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, aunque esas medidas no puedan, en virtud de esa ley, ser adoptadas en caso de violación análoga de una marca nacional.

Costas

63 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1) **El artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el mero hecho de que el riesgo de que los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria continúen no sea manifiesto o sólo tenga, por algún otro motivo, carácter limitado no constituye una razón especial para que un tribunal de marcas comunitarias no dicte una providencia prohibiendo al demandado continuar tales actos.**

2) **El artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que la ley nacional contenga una prohibición general de violación de las marcas comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación, con independencia de que sea intencional o resulte de una negligencia grave, no constituye una razón especial para que un tribunal de marcas comunitarias no dicte una providencia prohibiendo al demandado continuar tales actos.**

3) **El artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas comunitarias que ha dictado una providencia prohibiendo al demandado que continúe los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria está obligado a adoptar, con arreglo a la ley nacional, las medidas idóneas para garantizar**

el cumplimiento de esta prohibición, aunque dicha ley contenga una prohibición general de violación de las marcas comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación, con independencia de que sea intencional o resulte de una negligencia grave.

4) **El artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas comunitarias que ha dictado una providencia prohibiendo al demandado que continúe los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria está obligado a adoptar, de entre las medidas previstas en la ley nacional, aquellas que sean idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, aunque esas medidas no puedan, en virtud de esa ley, ser adoptadas en caso de violación análoga de una marca nacional.**

Firmas