YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

14 päivänä joulukuuta 2006 *

Asiassa C-316/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 9.8.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 16.8.2005, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Nokia Corp.

vastaan

Joacim Wärdell,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann ja M. Ilešič (esittelevä tuomari),

* Oikeudenkäyntikieli: ruotsi.

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Nokia Corp., edustajanaan advokat H. Wistam,

– Wärdell, edustajanaan advokat B. Stanghed,

– Ranskan tasavalta, asiamiehinään G. de Bergues ja J.-C. Niollet,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään W. Wils ja K. Simonsson,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.7.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1; jäljempänä asetus) 98 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

2 Asetuksen 9 artiklassa, jonka otsikkona on "Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset", säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;

– –

2. Edellä 1 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää etenkin:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

– –

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

_ _ ”

3 Asetuksen 14 artiklassa, jonka otsikkona on ”Loukkauksiin sovellettava täydentävä kansallinen oikeus”, säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkin vaikutukset määritellään yksinomaan tällä asetuksella. Muutoin yhteisön tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä X osaston säännösten mukaisesti.

_ _

3. Sovellettavat menettelysäännöt määritellään X osaston säännösten mukaisesti.”

4 Asetuksen X osasto, jonka otsikkona on ”Toimivalta ja menettely yhteisön tavaramerkkejä koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissä”, käsittää 90–104 artiklan.

5 Asetuksen 91 artiklan 1 kohdan ja 92 artiklan a alakohdan mukaisesti jäsenvaltiot nimeävät alueellaan kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jotka toimivat "yhteisön tavaramerkkituomioistuimina" ja joille annetaan yksinomainen toimivalta kaikkien loukkauskanteiden ja – jos kansallinen laki ne sallii – yhteisön tavaramerkin loukkauksen uhkaa koskevien kanteiden osalta.

6 Asetuksen 97 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Yhteisön tavaramerkkituomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

2. Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, yhteisön tavaramerkkituomioistuimet soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainvälistä yksityisoikeuttaan.

3. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, yhteisön tavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jäsenvaltion kansallista tavaramerkkiä koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia menettelysääntöjä, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee."

7 Asetuksen 98 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Jos yhteisön tavaramerkkituomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa

jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan.

2. Muutoin yhteisön tavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jäsenvaltion lakia, mukaan lukien sen kansainvälistä yksityisoikeutta, jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet tai olleet vaarassa tapahtua."

Ruotsin lainsäädäntö

8 Tavaramerkkilain (1960:644) (varumärkeslagen, jäljempänä tavaramerkkilaki) 4 §:n mukaan oikeus tavaroiden tunnusmerkkiin tarkoittaa, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin tunnusmerkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä riippumatta siitä, lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea liikkeeseen Ruotsissa vai ulkomailla tai tuodaanko se tähän maahan.

9 Tavaramerkkilain 37 §:ssä säädetään tavaramerkin loukkaukseen liittyvistä rangaistuksista silloin, kun loukkaus on tehty tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta.

10 Tavaramerkkilain 37 a §:ssä säädetään, että tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta sakon uhalla kieltää tavaramerkin loukkaajaa jatkamasta loukkaavia toimia. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on ilmoittanut, että kyseinen säännös on harkinnanvarainen.

11 Tavaramerkkilain 66 §:ssä säädetään yhtäältä, että kyseisen lain 37 §:ää sovelletaan, kun on kyse yhteisön tavaramerkin loukkaamisesta. Toisaalta siinä täsmennetään, että ellei asetuksesta muuta johdu, sovelletaan saman lain 37 a §:ää.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

12 Nokia Corp. (jäljempänä Nokia) on sanamerkin Nokia haltija, ja tämä merkki on rekisteröity muun muassa "matkapuhelimia ja niihin liittyviä tarvikkeita" varten yhtaikaa sekä kansallisena tavaramerkkinä Ruotsissa että yhteisön tavaramerkkinä.

13 Vuonna 2002 Joacim Wärdell toi Filippiineiltä "flash stickersejä". Kyse oli tarroista, jotka oli tarkoitus kiinnittää matkapuhelimiin ja joissa oli valoa lähettävä diodi, joka vilkkui puhelimen soidessa.

14 Tullitarkastuksessa ilmeni, että osassa "flash stickersejä" oli tavaramerkki Nokia joko itse tuotteessa tai sen pakkauksessa. Wärdell ilmoitti, että kyseessä oli tavarantoimittajan hänen tietämättään tekemä virheellinen tavarantoimitus.

15 Nokia väitti, että Wärdell oli syyllistynyt tavaramerkin loukkaukseen, ja haastoi viimeksi mainitun Stockholms tingsrättiin, jotta tätä kiellettäisiin sakon uhalla käyttämästä elinkeinotoiminnassaan tunnusmerkkejä, jotka voivat aiheuttaa sekaannusta ruotsalaisen ja yhteisön tavaramerkin Nokia kanssa.

16 Tingsrätt katsoi, että loukkaaminen oli näytetty toteen. Koska Wärdell oli ilmoittanut, että hän aikoi maahantuoda muita "flash stickersejä", kyseinen tuomioistuin katsoi, että oli olemassa vaara loukkaavien toimien toistumisesta, ja se määräsi hänelle vaaditun sakon uhalla tehostetun kiellon.

17 Wärdellin valituksen johdosta Svea hovrätt katsoi, että ensin mainittu oli syyllistynyt tavaramerkkiä loukkaavaan toimeen ja että oli olemassa vaara, että tämä saattaisi myös vastaisuudessa syyllistyä samanlaisiin toimiin Nokialla olevaan tavaramerkkiin nähden. Kyseinen tuomioistuin kuitenkin totesi, että koska Wärdell ei ollut koskaan aikaisemmin syyllistynyt tällaisiin toimiin ja koska häntä voitiin moittia ainoastaan huolimattomuudesta, ei hänelle ollut syytä määrätä sakon uhalla tehostettua kieltoa.

18 Nokia valitti tästä tuomiosta Högsta domstoleniin. Nokia väittää, että pelkästään se, että Wärdell on objektiivisesti arvioituna loukannut sen tavaramerkkioikeutta, riittää sakon uhalla tehostetun kiellon määräämiseen hänelle.

19 Tässä tilanteessa Högsta domstolen on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko erityisiä syitä koskeva edellytys – – neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ymmärrettävä siten, että tuomioistuin, joka toteaa, että vastaaja on loukannut yhteisön tavaramerkkiä, voi muista olosuhteista riippumatta pidättyä määräämästä erityistä loukkauksen jatkamista koskevaa kieltoa, jos se katsoo, että loukkaavien toimien vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain rajallinen?

2) Onko erityistä syytä koskeva edellytys ?asetuksen? 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ymmärrettävä siten, että tuomioistuin, joka toteaa, että vastaaja on loukannut yhteisön tavaramerkkiä, voi myös siinä tapauksessa, että ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettua syytä pidättymiselle ei ole, olla määräämättä tällaista kieltoa sillä perusteella, että on selvää, että loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsäädännössä säädetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja että vastaajalle voidaan määrätä rangaistusseuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta?

3) Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko tällaisessa tapauksessa toteutettava erityistoimenpiteitä esimerkiksi yhdistämällä kieltoon uhkasakko, jotta varmistetaan, että kieltoa noudatetaan, vaikka on selvää, että loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsäädännössä säädetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja että vastaajalle voidaan määrätä rangaistusseuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta?

4) Jos kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, päteekö tämä myös siinä tapauksessa, että edellytyksiä tällaisen erityistoimenpiteen toteuttamiselle ei katsottaisi olevan olemassa, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus?"

Ensimmäinen kysymys

20 Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee, onko asetuksen 98 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jo se, että toimien, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä,

jatkumista koskeva vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain rajallinen, on sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuin voi olla antamatta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia.

21 Sekä yhteisön oikeuden yhdenmukainen soveltaminen että yhdenvertaisuusperiaate edellyttävät kuitenkin, että yhteisön oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, joka ei sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen säännöksen sisällön ja ulottuvuuden määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko yhteisössä itsenäisesti ja yhdenmukaisesti ja että tässä tulkinnassa on otettava huomioon säännöksen asiayhteys ja kyseisellä lainsäädännöllä tavoiteltu päämäärä (ks. mm. asia 327/82, Ekro, tuomio 18.1.1984, Kok. 1984, s. 107, 11 kohta; asia C-287/98, Linster, tuomio 19.9.2000, Kok. 2000, s. I-6917, 43 kohta ja asia C-170/03, Feron, tuomio 17.3.2005, Kok. 2005, s. I-2299, 26 kohta).

22 Tällainen on tilanne asetuksen 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä mainitun ilmaisun "erityiset syyt" osalta.

23 Asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa tosin säädetään, että "yhteisön tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä X osaston säännösten mukaisesti".

24 Yhtäältä tällä viittauksella jäsenvaltioiden kansallisiin lainsäädäntöihin ei kuitenkaan suljeta pois sitä, että yhteisön lainsäätäjä vahvistaa tietyn joukon säännöksiä, joilla säännellään yhtenäisesti kysymystä yhteisön tavaramerkkiin kohdistuvista loukkauksista, kuten täsmennys "X osaston säännösten mukaisesti" osoittaa.

25 Toisaalta, kuten käy ilmi asetuksen johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta, asetuksella käyttöön otetun yhteisön tavaramerkkijärjestelmän tarkoituksena on muun muassa antaa yrityksille "oikeus hankkia – – yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle".

26 Yhteisön tavaramerkkien suojaamiseksi on olennaista, että mainittujen tavaramerkkien loukkaamista koskevan kiellon noudattaminen varmistetaan.

27 Jos "erityisten syiden" käsitettä olisi tulkittava eri tavoin eri jäsenvaltioissa, samanlaiset olosuhteet saattaisivat antaa aiheen tietyissä, mutta ei kaikissa jäsenvaltioissa sellaisten toimien jatkamista koskeviin kieltoihin, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä. Näin ollen yhteisön tavaramerkeille taattu suoja ei olisi yhtenäinen koko yhteisön alueella.

28 "Erityisten syiden" käsitettä on siten tulkittava yhtenäisesti yhteisön oikeusjärjestyksessä.

29 Tältä osin on ensinnäkin todettava, että asetuksen 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen eri kieliversiot on laadittu määräämiä ilmaisuja käyttäen (ks. erityisesti espanjaksi "dictará providencia para prohibirle", saksaksi "verbietet", englanniksi "shall – – issue an order prohibiting", ranskaksi "rend – – une ordonnance lui interdisant", italiaksi "emette un'ordinanza vietandogli" ja hollanniksi "verbiedt").

30 Tästä seuraa, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen on lähtökohtaisesti annettava määräys, jolla kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat

vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ja näin ollen, että ilmaisua "jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin" on tulkittava suppeasti, kun otetaan huomioon se, että kuten saman säännöksen sanamuodosta ilmenee selvästi, siinä on kyse poikkeuksesta kyseiseen velvollisuuteen (ks. erityisesti espanjaksi "no habiendo", saksaksi "sofern – – nicht – – entgegenstehen", englanniksi "unless there are", ranskaksi "sauf s'il y a", italiaksi "a meno que esistano" ja hollanniksi "tenzij er – – zijn").

31 Toiseksi asetuksen 98 artiklan 1 kohta on keskeinen säännös sen asetuksella tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi, joka koskee yhteisön tavaramerkkien suojaamista yhteisössä.

32 Kuten julkisasiamies on korostanut ratkaisuehdotuksensa 24 kohdassa, jos toimien, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jatkamista koskevan kiellon määrääminen edellyttäisi tällaisten toimien toistumista koskevaa ilmeistä tai rajoittamatonta vaaraa, kiellon hakija olisi todennäköisesti velvollinen esittämään näytön tästä vaarasta. Kiellon hakijan olisi vaikea esittää tällaista vastaajan mahdollista tulevaa toimintaa koskevaa näyttöä, ja näyttöä koskevan edellytyksen vaarana olisi, että kiellon hakijan yhteisön tavaramerkkiin perustuva yksinoikeus menettää merkityksensä.

33 Kolmanneksi, kuten on tuotu esille tämän tuomion 25 kohdassa, yhteisön tavaramerkkien suojan on oltava yhtenäinen koko yhteisön alueella.

34 Tulkinnan, jonka mukaan kiellon määrääminen sellaisten toimien jatkamiselle, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, edellyttäisi vastaajan suorittamien tällaisten toimien toistumista koskevaa ilmeistä tai rajoittamatonta vaaraa, seurauksena olisi, että kyseisen tavaramerkin suojan ulottuvuus vaihtelisi tuomioistuimesta toiseen tai jopa menettelystä toiseen tästä vaarasta kulloinkin tehtävän arvioinnin mukaan.

35 Edellä olevat seikat eivät luonnollisesti estä sitä, että yhteisön tavaramerkkituomioistuin jättää määräämättä tällaisen kiellon silloin, kun se toteaa, että vastaajan suorittamien sellaisten toimien jatkaminen, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on vastedes mahdotonta. Tällainen olisi tilanne muun muassa silloin, kun mainittujen toimien suorittamisen jälkeen loukatun tavaramerkin haltijaa vastaan esitettäisiin vaatimus, joka johtaisi tälle kuuluvien oikeuksien menettämiseen.

36 Ensimmäiseen kysymykseen on siten vastattava, että asetuksen 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se, että toimien, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jatkumista koskeva vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain rajallinen, ei vielä ole sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuin voi olla antamatta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia.

Toinen kysymys

37 Toisella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko asetuksen 98 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se, että kansallisessa laissa säädetään yhteisön tavaramerkkien yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuin voi olla antamatta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia.

38 Ensinnäkin, kuten ilmenee yhteisön lainsäätäjän asetuksen 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä käyttämistä ilmaisuista (ks. erityisesti espanjaksi "razones especiales", saksaksi "besondere Gründe", englanniksi "special reasons", ranskaksi "raisons particulières", italiaksi "motivi particolari" ja hollanniksi "speciale redenen"), "erityisten syiden" käsite liittyy tietylle tapaukselle ominaisiin tosiseikkoihin.

39 Sitä, että jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ei voida pitää ominaisena jokaiselle yhteisön tavaramerkkituomioistuinten käsiteltäväksi kyseisessä jäsenvaltiossa saatetulle loukkaus- tai loukkausvaaraa koskevalle kanteelle.

40 Lisäksi Maailmankauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 C olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus), joka hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1), 44 artiklan 1 kappaleen ja 61 artiklan nojalla kaikki jäsenvaltiot ovat velvollisia säätämään yksityisoikeudellisista ja rikosoikeudellisista seuraamuksista ja myös kiellosta immateriaalioikeuksien loukkausten osalta. Tällaisissa kansallisen lain mukaisissa seuraamuksissa ei siten sitä suuremmalla syyllä voi olla kyse asetuksen 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetusta erityisestä syystä.

41 Toiseksi, jos sitä, että jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, olisi pidettävä asetuksen 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna erityisenä syynä, se – tässä säännöksessä ilmaistu – periaate, jonka mukaan

yhteisön tavaramerkkituomioistuinten on, poikkeuksia lukuun ottamatta, annettava määräys, jolla kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, riippuisi sovellettavan kansallisen lainsäädännön sisällöstä.

42 Sellaisten jäsenvaltioiden yhteisön tavaramerkkituomioistuimet, joiden kansallisessa lainsäädännössä säädetään yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus tällaisten toimien jatkamisesta, olisivat siten järjestelmällisesti vapautettuja antamasta määräystä, jolla kielletään vastaajaa jatkamasta kyseenalaistettuja toimia, eikä niiden olisi edes otettava huomioon kunkin asian erityisiä tosiseikkoja, ja näin ollen asetuksen 98 artiklan 1 kohdalla ei olisi mitään vaikutusta näiden jäsenvaltioiden alueella.

43 Tällainen seuraus olisi yhteensopimaton sekä yhteisön oikeuden ensisijaisuuden periaatteen että sen yhtenäistä soveltamista koskevien vaatimusten kanssa.

44 Toiseksi, kuten Nokia ja Ranskan hallitus sekä julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 33 ja 34 kohdassa toteavat, sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetyllä yleisellä loukkaavien toimien kiellolla ja mahdollisuudella määrätä rangaistusseuraamus silloin, kun tällaisia toimia jatketaan, ei ole samaa pelotevaikutusta kuin vastaajalle näiden toimien jatkamisen osalta asetetulla sellaisella erityisellä kiellolla, johon liittyy sen noudattamisen varmistavia toimenpiteitä ja joka on julistettu täytäntöönpanokelpoisella tuomioistuimen päätöksellä. Näin ollen loukatun tavaramerkin haltijan oikeutta ei voida suojata samalla tavoin silloin, kun tällaista erityistä kieltoa ei ole.

45 Toiseen kysymykseen on siten vastattava, että asetuksen 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se, että jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai

ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ei ole sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuin voi olla antamasta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia.

Kolmas kysymys

46 Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee, onko asetuksen 98 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimella, joka on antanut määräyksen, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on velvollisuus toteuttaa kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan, vaikka kyseisessä laissa säädetään yhteisön tavaramerkkien yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä.

47 Tältä osin on korostettava yhtäältä, että asetuksen 98 artiklan 1 kohdan toinen virke on laadittu määräämiä ilmaisuja käyttäen (ks. erityisesti espanjaksi "adoptará las medidas", saksaksi "trifft – – die – – Maßnahmen", englanniksi "shall – – take – – measures", ranskaksi "prend – – les mesures", italiaksi "prende le misure" ja hollanniksi "treft – – maatregelen").

48 Toisaalta, toisin kuin velvollisuus antaa määräys, jolla kielletään sellaisten toimien jatkaminen, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ja johon liittyy "erityisiä syitä" koskeva poikkeus – mistä säädetään asetuksen 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä – velvollisuus liittää kyseiseen kieltoon aiheelliset toimenpiteet sen noudattamisen varmistamiseksi – mistä säädetään saman säännöksen toisessa virkkeessä – ei salli mitään poikkeuksia.

49 Tästä seuraa, että kun jäsenvaltiossa oleva yhteisön tavaramerkkituomioistuin on antanut määräyksen, jolla kielletään sellaisten toimien jatkaminen, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, se on velvollinen toteuttamaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyistä toimenpiteistä ne toimenpiteet, jotka ovat aiheellisia sen varmistamiseksi, että mainittua kieltoa noudatetaan.

50 Tällainen tulkinta on lisäksi yhdenmukainen asetuksen 98 artiklan 1 kohdalla tavoitellun sen päämäärän kanssa, joka koskee yhteisön tavaramerkillä annetun oikeuden suojaamista.

51 Kuten toiseen kysymykseen annettavasta vastauksesta ilmenee, se, että sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään yhteisön tavaramerkkien yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ei vapauta yhteisön tavaramerkkituomioistuinta antamasta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta tällaisia toimia.

52 Näin ollen sama seikka ei liiemmin vapauta sitä toteuttamasta kansallisen lainsäädännön mukaisesti aiheellisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan.

53 Kolmanteen kysymykseen on siten vastattava, että asetuksen 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimella, joka antaa määräyksen, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on velvollisuus toteuttaa kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan, vaikka

kyseisessä laissa säädetään yhteisön tavaramerkkien yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä.

Neljäs kysymys

54 Neljännellä kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee, onko asetuksen 98 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimella, joka on antanut määräyksen, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on velvollisuus toteuttaa kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan, kun näitä toimenpiteitä ei voitaisi tämän lain nojalla toteuttaa, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus.

55 Toiseen ja kolmanteen kysymykseen annetusta vastauksesta seuraa, että yhteisön lainsäätäjä on asettanut yhteisön tavaramerkkituomioistuimille velvollisuuden yhtäältä kieltää, paitsi erityisistä syistä, sellaisten toimien jatkaminen, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ja toisaalta toteuttaa aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan.

56 Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaan "yhteisön tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä [asetuksen] X osaston säännösten mukaisesti".

57 Siten asetuksen 98 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettujen toimenpiteiden luonne määritetään sen jäsenvaltion kansallisessa laissa, jonka yhteisön tavaramerkkituomioistuimen käsiteltäväksi kanne on saatettu, kuten seuraa tässä säännöksessä tehdystä nimenomaisesta viittauksesta kyseiseen lakiin. Tältä osin, kuten julkisasiamies korostaa ratkaisuehdotuksensa 42 kohdassa, jäsenvaltioiden asiana on säätää niiden kansallisessa lainsäädännössä tehokkaista toimenpiteistä sellaisten toimien jatkamisen estämiseksi, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä.

58 Kun yhteisön lainsäätäjä on asettanut yhteisön tavaramerkkituomioistuimille ehdottoman velvollisuuden toteuttaa tällaiset toimenpiteet silloin, kun ne antavat määräyksen, jolla kielletään sellaisten toimien jatkaminen, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, se on sitä vastoin sulkenut pois sen mahdollisuuden, että jäsenvaltion kansallisessa oikeudessa mainittujen toimenpiteiden määrääminen tehdään riippuvaiseksi lisäedellytysten täyttymisestä.

59 Näin ollen asetuksen 98 artiklan 1 kohdan toista virkettä on tulkittava siten, että siinä ei viitata kansalliseen lakiin niiden edellytysten osalta, jotka koskevat sellaisten kansallisessa laissa säädettyjen toimenpiteiden toteuttamista, jotka ovat aiheellisia sen varmistamiseksi, että toimien, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jatkamiskieltoa noudatetaan, vaan että siinä edellytetään, että nämä toimenpiteet määrätään heti, kun kieltomääräys sellaisten toimien jatkamisesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on annettu. Tästä seuraa erityisesti, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimet ovat velvollisia toteuttamaan tällaiset toimenpiteet, eikä niiden ole otettava huomioon sovellettavassa kansallisessa laissa toteuttamiselle asetettuja edellytyksiä.

60 Mikäli tilanne ei olisi tällainen, asetuksen 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavoitetta suojata yhteisön tavaramerkillä annettua oikeutta loukkaamisen vaaraa vastaan yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisön alueella ei saavutettaisi. Nimittäin

kiellolla, jonka mukaan toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ei saa jatkaa, mutta johon ei liittyisi aiheellisia toimenpiteitä sen noudattamisen varmistamiseksi, ei olisi juurikaan pelotevaikutusta.

61 Siten sitä suuremmalla syyllä merkitystä ei ole sillä, että vastaavien tosiseikkojen vallitessa kansalliset tuomioistuimet eivät voi kansallisen lain mukaan liittää tällaisia toimenpiteitä kieltoon, joka koskee kansallista tavaramerkkiä loukkaavien toimien jatkamista. Tältä osin on syytä muistuttaa, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetulla ensimmäisellä neuvoston direktiivillä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) on tosin yhdenmukaistettu kansallisilla tavaramerkeillä annettujen oikeuksien sisältö mutta ei oikeussuojakeinoja, joilla kolmannet saadaan noudattamaan näitä oikeuksia.

62 Neljänteen kysymykseen on siten vastattava, että asetuksen 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimella, joka on antanut määräyksen, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on velvollisuus toteuttaa kansallisessa laissa säädetyistä toimenpiteistä ne, jotka ovat aiheellisia sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan, vaikka näitä toimenpiteitä ei voitaisi tämän lain nojalla toteuttaa, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus.

Oikeudenkäyntikulut

63 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että pelkästään se, että toimien, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jatkumista koskeva vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain rajallinen, ei vielä ole sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuin voi olla antamatta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia.**

2) **Asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se, että jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ei ole sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuimen ei ole annettava määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia.**

3) **Asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimella, joka antaa määräyksen, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on velvollisuus toteuttaa kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa**

noudatetaan, vaikka kyseisessä laissa säädetään yhteisön tavaramerkkien yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä.

4) **Asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimella, joka on antanut määräyksen, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on velvollisuus toteuttaa kansallisessa laissa säädetyistä toimenpiteistä ne, jotka ovat aiheellisia sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan, vaikka näitä toimenpiteitä ei voitaisi tämän lain nojalla toteuttaa, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus.**

Allekirjoitukset