DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 14 december 2006 *

I mål C-316/05,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Högsta domstolen (Sverige), genom beslut av den 9 augusti 2005 som inkom till domstolen den 16 augusti 2005, i målet

Nokia Corp.

mot

Joacim Wärdell,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann och M. Ilešič (referent),

* Rättegångsspråk: svenska.

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Nokia Corp., genom H. Wistam, advokat,

— Joacim Wärdell, genom B. Stanghed, advokat,

— Republiken Frankrike, genom G. de Bergues och J.-C. Niollet, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils och K. Simonsson, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 13 juli 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 98.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad förordningen).

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

2 I artikel 9 i förordningen, som har rubriken "Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke", föreskrivs följande:

"1. Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

a) ett kännetecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat,

...

2. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkt 1:

a) att anbringa kännetecknet på varor eller deras förpackning,

...

c) att importera eller exportera varor under kännetecknet,

...”

3 I artikel 14 i förordningen, som har rubriken ”Kompletterande tillämpning av nationell rätt om intrång”, preciseras följande:

”1. Gemenskapsvarumärkens rättsverkan skall endast fastställas utifrån bestämmelserna i denna förordning. I övrigt skall intrång i ett gemenskapsvarumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X.

...

3. Tillämpliga förfaranderegler skall bestämmas i enlighet med avdelning X.”

4 Avdelning X i förordningen, som har rubriken ”Behörighet och förfarande i mål om gemenskapsvarumärken”, innefattar artiklarna 90–104.

5 Enligt artiklarna 91.1 och 92 a i förordningen skall medlemsstaterna inom sina territorier utse nationella domstolar i första och andra instans, så kallade domstolar för gemenskapsvarumärken. Dessa domstolar skall ha exklusiv behörighet i fråga om talan om intrång och, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag, talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till gemenskapsvarumärken.

6 I artikel 97 i förordningen föreskrivs följande:

"1. Domstolarna för gemenskapsvarumärken skall tillämpa bestämmelserna i denna förordning.

2. I de frågor som inte regleras av denna förordning skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa det egna landets lagstiftning, inbegripet internationell privaträtt.

3. Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte."

7 Artikel 98 i förordningen har följande lydelse:

"1. När en domstol för gemenskapsvarumärken finner att svaranden har gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett gemenskapsvarumärke skall domstolen,

om det inte föreligger särskilda skäl, förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i gemenskapsvarumärket. Den skall också, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs.

2. I alla andra avseenden skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa lagstiftningen, inbegripet internationell privaträtt, i den medlemsstat i vilken intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång begicks."

Den svenska lagstiftningen

8 Enligt 4 § varumärkeslagen (1960:644) innebär rätten till ett varukännetecken att annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas i Sverige eller utomlands eller om den införs hit.

9 I 37 § varumärkeslagen föreskrivs straff vid varumärkesintrång som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

10 I 37 a § varumärkeslagen föreskrivs att domstol på yrkande av den som innehar ett varukännetecken vid vite får förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget. Den nationella domstolen har uppgett att denna bestämmelse är fakultativ.

11 I 66 § varumärkeslagen föreskrivs att 37 § skall tillämpas vid intrång i ett gemenskapsvarumärke. Vidare föreskrivs att 37 a § gäller, i den mån inte något annat följer av förordningen.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

12 Nokia Corp. (nedan kallat Nokia) är innehavare av ordmärket Nokia, vilket är registrerat både som svenskt varumärke och som gemenskapsvarumärke för bland annat "mobiltelefoner och tillbehör till sådana".

13 Joacim Wärdell importerade år 2002 så kallade flash stickers från Filippinerna. Det rör sig om klistermärken som är avsedda att fästas på mobiltelefoner och som innehåller en lysdiod som blinkar när telefonen ringer.

14 Vid en tullkontroll upptäcktes att en del av dessa flash stickers var märkta med varumärket Nokia, antingen på varan själv eller på dess förpackning. Joacim Wärdell uppgav att det var fråga om en felaktig leverans som, honom själv ovetande, berodde på leverantören.

15 Nokia väckte vid Stockholms tingsrätt talan mot Joacim Wärdell under åberopande av att denne hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång och yrkade att tingsrätten vid vite skulle förbjuda honom att i näringsverksamhet använda kännetecken som var förväxlingsbara med Nokias svenska varumärke och gemenskapsvarumärke.

16 Tingsrätten fann det utrett att det förekommit varumärkesintrång. Eftersom Joacim Wärdell uppgett att han kunde tänka sig att importera fler flash stickers, fann tingsrätten att det fick anses finnas en risk för att han skulle begå varumärkesintrång igen och meddelade därför det yrkade vitesförbudet.

17 Joacim Wärdell överklagade domen till Svea hovrätt, som fann att han hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång och att det fick anses föreligga en risk för att han även i framtiden kunde komma att göra sig skyldig till intrång i Nokias varumärkesrätt. Mot bakgrund av att Joacim Wärdell inte tidigare hade begått sådana gärningar och att annat än oaktsamhet inte kunde läggas honom till last fann Svea hovrätt emellertid att det saknades anledning att ålägga honom ett vitesförbud.

18 Nokia överklagade domen till Högsta domstolen. Nokia anförde att redan det förhållandet att Joacim Wärdell objektivt har gjort intrång i bolagets varumärkesrättigheter är tillräckligt för att ett vitesförbud skall utfärdas.

19 Högsta domstolen beslutade under dessa omständigheter att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

"1. Skall rekvisitet särskilda skäl i artikel 98 punkt 1 första meningen i ... förordning (EG) nr 40/94 ... förstås så att en domstol som finner att svaranden har gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke kan, oavsett omständigheterna i övrigt, underlåta att utfärda ett särskilt förbud mot fortsatt intrång om domstolen bedömer att risken för fortsatt intrång inte är påtaglig eller är på annat sätt endast begränsad?

2. Skall rekvisitet särskilda skäl i artikel 98 punkt 1 första meningen i förordningen om gemenskapsvarumärken förstås så att en domstol som finner att svaranden har gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke kan, även om sådan grund för underlåtenhet att utfärda förbud mot fortsatt intrång som avses i fråga 1 inte föreligger, underlåta att utfärda ett sådant förbud på den grunden att det står klart att ett fortsatt intrång omfattas av ett lagstadgat generellt förbud mot intrång enligt nationell rätt samt att svaranden kan drabbas av en straffsanktion för det fall att ett fortsatt intrång sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet?

3. Om svaret på fråga 2 är nej, måste i så fall särskilda åtgärder, genom att förbudet exempelvis förenas med vite, företas för att säkerställa att förbudet efterlevs, även när det står klart att ett fortsatt intrång omfattas av ett lagstadgat generellt förbud mot intrång enligt nationell rätt och att svaranden kan drabbas av en straffsanktion för det fall att det fortsatta intrånget sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet?

4. Om svaret på fråga 3 är ja, gäller detta även i det fallet att förutsättningar för att vidta en sådan särskild åtgärd vid motsvarande intrång i ett nationellt varumärke inte skulle anses föreligga?"

Prövning av den första frågan

20 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att blotta omständigheten att risken för fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i

gemenskapsvarumärket inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad innebär att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.

21 Det följer såväl av kravet på en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten som av likhetsprincipen att en gemenskapsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för att bestämma dess betydelse och räckvidd normalt skall ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela gemenskapen, med beaktande av bestämmelsens sammanhang och det med bestämmelserna i fråga eftersträvade målet (se bland annat dom av den 18 januari 1984 i mål 327/82, Ekro, REG 1984, s. 107, punkt 11, av den 19 september 2000 i mål C-287/98, Linster, REG 2000, s. I-6917, punkt 43, och av den 17 mars 2005 i mål C-170/03, Feron, REG 2005, s. I-2299, punkt 26).

22 Detta är fallet i fråga om rekvisitet särskilda skäl i artikel 98.1 första meningen i förordningen.

23 I artikel 14.1 i förordningen föreskrivs visserligen att ”intrång i ett gemenskapsvarumärke [skall] regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X”.

24 Denna hänvisning till medlemsstaternas interna rättsordningar hindrar emellertid inte att gemenskapslagstiftaren fastställer vissa enhetliga regler rörande intrång i gemenskapsvarumärken, vilket framgår av angivelsen ”i enlighet med bestämmelserna i avdelning X”.

25 Det följer vidare av andra skälet i förordningen att den gemenskapsordning för varumärken som införs genom förordningen bland annat har som mål att ge företag möjlighet att "förvärva gemenskapsvarumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela gemenskapen".

26 För att säkerställa skyddet för gemenskapsvarumärken är det nödvändigt att tillse att förbudet mot intrång i dessa varumärken efterlevs.

27 Om rekvisitet särskilda skäl tolkades på olika sätt i de olika medlemsstaterna skulle samma omständigheter kunna medföra att förbud mot fortsatt intrång eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång utfärdades i vissa medlemsstater men inte i andra. Gemenskapsvarumärkena skulle därigenom inte åtnjuta samma skydd i hela gemenskapen.

28 Rekvisitet särskilda skäl skall således tolkas enhetligt i gemenskapernas rättsordning.

29 Det kan i detta avseende för det första konstateras att artikel 98.1 första meningen i förordningen är avfattad som en obligatorisk handlingsregel i de olika språkversionerna (se, bland annat, på spanska "dictará providencia para prohibirle", på tyska "verbietet", på engelska "shall ... issue an order prohibiting", på franska "rend ... une ordonnance lui interdisant", på italienska "emette un'ordinanza vietandogli" och på nederländska "verbiedt").

30 Av detta följer att domstolen för gemenskapsvarumärken i princip skall förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära

intrång och att rekvisitet särskilda skäl — som enligt vad som klart framgår av bestämmelsens lydelse utgör ett undantag till denna skyldighet (se, bland annat, på spanska "[n]o habiendo", på tyska "sofern ... nicht ... entgegenstehen", på engelska "unless there are", på franska "sauf s'il y a", på italienska "a meno que esistano" och på nederländska "tenzij er ... zijn") — skall tolkas restriktivt.

31 För det andra utgör artikel 98.1 i förordningen en grundläggande bestämmelse för att uppnå förordningens mål att skydda gemenskapsvarumärken i gemenskapen.

32 Om ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke endast kunde utfärdas om det förelåg en påtaglig eller icke begränsad risk för att dessa handlingar upprepades skulle, såsom generaladvokaten betonade i punkt 24 i sitt förslag till avgörande, käranden sannolikt vara skyldig att bevisa denna risk. Att förebringa bevisning angående svarandens framtida möjliga handlande skulle vara svårt för käranden, och ett sådant krav skulle kunna äventyra den ensamrätt som gemenskapsvarumärket ger honom.

33 Såsom det har understrukits ovan i punkt 25 skall gemenskapsvarumärkena, för det tredje, åtnjuta samma skydd i hela gemenskapen.

34 En tolkning som innebär att ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke endast kan utfärdas om det föreligger en påtaglig eller icke begränsad risk för att svaranden upprepar dessa handlingar skulle få till följd att skyddet för detta varumärke varierade från domstol till domstol, till och med från förfarande till förfarande, beroende på hur denna risk bedömdes.

35 Ovanstående överväganden utgör givetvis inte hinder mot att en domstol för gemenskapsvarumärken underlåter att utfärda ett sådant förbud om den konstaterar att det framdeles är omöjligt för svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång. Detta skulle vara fallet exempelvis vid bifall, efter dessa handlingar, till en ansökan om upphävande av de rättigheter som tillkom innehavaren av det varumärke i vilket intrång hade gjorts.

36 Den första frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att blotta omständigheten att risken för fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.

Prövning av den andra frågan

37 Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet innebär att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.

38 Det framgår av gemenskapslagstiftarens ordval i artikel 98.1 första meningen i förordningen (se, bland annat, på spanska "razones especiales", på tyska "besondere Gründe", på engelska "special reasons", på franska "raisons particulières", på italienska "motivi particolari" och på nederländska "speciale redenen") att rekvisitet särskilda skäl avser de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall.

39 Den omständigheten att det i en medlemsstats nationella lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång kan emellertid inte anses som utmärkande för varje talan som avser intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång som väcks vid domstolarna för gemenskapsvarumärken i denna medlemsstat.

40 Det följer dessutom av artiklarna 44.1 och 61 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet), som återfinns i bilaga 1C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet), vilket godkändes på gemenskapens vägnar, vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3), att alla medlemmar skall föreskriva civilrättsliga och straffrättsliga sanktionsåtgärder, däribland förbud, vid intrång i immateriella rättigheter. Att det i nationell rätt föreskrivs sådana sanktionsåtgärder kan således, *a fortiori*, inte utgöra särskilda skäl i den mening som avses i artikel 98.1 första meningen i förordningen.

41 Om den omständigheten att det i en medlemsstats nationella lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång skall anses som särskilda skäl i den mening som avses i artikel 98.1 första meningen i förordningen, skulle dessutom tillämpningen av principen — som följer av denna

bestämmelse — att domstolarna för gemenskapsvarumärken utom i undantagsfall skall förbjuda fortsatt intrång eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång bli beroende av innehållet i tillämplig nationell rätt.

42 Domstolarna för gemenskapsvarumärken i de medlemsstater vilkas nationella lagstiftning innehåller ett generellt förbud mot intrång liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång skulle nämligen alltid vara befriade från skyldigheten att förbjuda svaranden att fortsätta intrånget utan att ens behöva beakta de faktiska omständigheter som är specifika för varje mål. Artikel 98.1 i förordningen skulle därigenom förlora all verkan i den medlemsstaten.

43 Ett sådant resultat skulle vara oförenligt med såväl principen om gemenskapsrättens företräde som kravet på dess enhetliga tillämpning.

44 Såsom Nokia och den franska regeringen påpekat och i likhet med vad generaladvokaten anförde i punkterna 33 och 34 i sitt förslag till avgörande, har inte ett generellt förbud enligt tillämplig nationell lagstiftning mot intrång i varumärkesrättigheter och risken att drabbas av straffsanktion vid fortsatt intrång lika avskräckande verkan som ett specifikt förbud riktat till svaranden, redan utfärdat genom ett verkställbart domstolsavgörande, mot att fortsätta dessa handlingar och som åtföljs av åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs. I avsaknad av ett sådant specifikt förbud skyddas följaktligen inte rättigheterna som tillkommer innehavaren av det varumärke som varit föremål för intrång på ett jämförbart sätt.

45 Den andra frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle

kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet, innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.

Prövning av den tredje frågan

46 Den nationella domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 förordningen skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs, även om det i nämnda lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

47 Det skall härvid understrykas att artikel 98.1 andra meningen i förordningen är avfattad som en obligatorisk handlingsregel (se, bland annat, på spanska "adoptará las medidas", på tyska "trifft ... die ... Maßnahmen", på engelska "shall ... take ... measures", på franska "prend ... les mesures", på italienska "[p]rende le misure" och på nederländska "treft ... maatregelen").

48 Till skillnad från skyldigheten att förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång — som föreskrivs i artikel 98.1 första meningen i förordningen — från vilken undantag medges om det föreligger "särskilda skäl", medges inte något undantag från skyldigheten att vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs — som föreskrivs i andra meningen i denna bestämmelse.

49 Av detta följer att en domstol för gemenskapsvarumärken som har utfärdat ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång är skyldig att, bland de åtgärder som föreskrivs i denna medlemsstats lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att nämnda förbud efterlevs.

50 En sådan tolkning överensstämmer dessutom med syftet med artikel 98.1 i förordningen som är att skydda de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke.

51 Det framgår av svaret på den andra frågan att den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet inte befriar en domstol för gemenskapsvarumärken från skyldigheten att förbjuda svaranden att fortsätta intrånget.

52 Denna omständighet innebär följaktligen inte heller att nämnda domstol befrias från skyldigheten att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs.

53 Den tredje frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs,

även om det i nämnda lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Prövning av den fjärde frågan

54 Den nationella domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs, även om sådana åtgärder inte skulle kunna vidtas enligt nämnda lagstiftning vid motsvarande intrång i ett nationellt varumärke.

55 Det följer av svaren på den andra och den tredje frågan att gemenskapslagstiftaren har föreskrivit en skyldighet för domstolarna för gemenskapsvarumärken att, utom när det föreligger särskilda skäl, utfärda ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke och att vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att nämnda förbud efterlevs.

56 I artikel 14.1 i förordningen föreskrivs att ”intrång i ett gemenskapsvarumärke [skall] regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X [i förordningen]”.

57 Arten av de åtgärder som avses i artikel 98.1 andra meningen i förordningen skall sålunda fastställas i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat i vilken den domstol för gemenskapsvarumärken där talan har väckts är belägen, vilket framgår av den uttryckliga hänvisning till denna lagstiftning som görs i nämnda bestämmelse. Såsom generaladvokaten betonade i punkt 42 i sitt förslag till avgörande ankommer det härvidlag på medlemsstaterna att i sin nationella rättsordning föreskriva effektiva åtgärder för att förhindra fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke.

58 Genom att föreskriva en absolut skyldighet för domstolarna för gemenskapsvarumärken att vidta sådana åtgärder när de utfärdar förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång, har gemenskapslagstiftaren däremot uteslutit möjligheten att det i en medlemsstats nationella rätt föreskrivs att ytterligare villkor skall vara uppfyllda för att sådana åtgärder skall kunna vidtas.

59 Artikel 98.1 andra meningen i förordningen skall följaktligen tolkas så, att hänvisningen till den nationella lagstiftningen inte avser förutsättningarna för att vidta de i nämnda lagstiftning föreskrivna åtgärderna, som syftar till att säkerställa att förbudet mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke efterlevs, utan det krävs enligt denna bestämmelse att dessa åtgärder vidtas så snart som ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång utfärdats. Av detta följer bland annat att domstolarna för gemenskapsvarumärken är skyldiga att vidta sådana åtgärder utan att ta hänsyn till förutsättningarna för att vidta dem enligt gällande nationell rätt.

60 Om så inte var fallet skulle syftet med artikel 98.1 i förordningen, som är att skydda de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke mot risken för intrång på samma sätt i hela gemenskapen, inte uppnås. Ett förbud mot fortsatt intrång eller

fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång som inte åtföljdes av åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs skulle nämligen i stor utsträckning sakna avskräckande verkan.

61 Det saknar därför *a fortiori* betydelse att de nationella domstolarna under motsvarande faktiska omständigheter enligt sin nationella lagstiftning inte kan vidta sådana åtgärder i samband med att de utfärdar ett förbud mot fortsatt intrång i ett nationellt varumärke. Domstolen erinrar härvidlag om att rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) visserligen har inneburit en harmonisering av de rättigheter som är knutna till nationella varumärken, men inte en harmonisering av de rättsliga åtgärder som kan vidtas i syfte att säkerställa att tredje man iakttar dessa rättigheter.

62 Den fjärde frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, bland de åtgärder som föreskrivs i denna medlemsstats lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att nämnda förbud efterlevs, även om sådana åtgärder inte skulle kunna vidtas enligt nämnda lagstiftning vid motsvarande intrång i ett nationellt varumärke.

Rättegångskostnader

63 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) **Artikel 98.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken skall tolkas så, att blotta omständigheten att risken för fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad, innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.**

2) **Artikel 98.1 i förordning nr 40/94 skall tolkas så, att den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.**

3) **Artikel 98.1 förordning nr 40/94 skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet**

efterlevs, även om det i nämnda lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

4) **Artikel 98.1 i förordning nr 40/94 skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, bland de åtgärder som föreskrivs i denna medlemsstats lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att nämnda förbud efterlevs, även om sådana åtgärder inte skulle kunna vidtas enligt nämnda lagstiftning vid motsvarande intrång i ett nationellt varumärke.**

Underskrifter