

Hof van Justitie EG, 14 december 2006, Nokia



MERKENRECHT

Verbod, behalve bij speciale redenen

- [Het begrip „speciale redenen” van artikel 98 GMeV moet in de communautaire rechtsorde eenvormig worden uitgelegd.](#)

- [Ontbreken dreiging van inbreuk geen speciale reden](#)

dat het feit alleen dat het risico van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

- [Omstandigheid dat nationaal recht voor verbod opzet of grove nalatigheid vereist geen speciale redenen](#)

dat de omstandigheid dat het nationale recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancities op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

Naleving

[Verplichting er voor te zorgen dat verbod wordt nageleefd ook indien nationaal recht daarvoor opzet of grove nalatigheid vereist](#)

dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om overeenkomstig het nationale recht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, zelfs indien dat recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancities op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid. (...). dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om van de in het nationale recht voorziene maatregelen die te nemen welke ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, zelfs wanneer deze maatregelen krachtens dat recht niet kunnen worden genomen bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; IER 2007, nr. 29, p. 119

Hof van Justitie EG, 14 december 2006,

(P. Jann, K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann en M. Ilešič (rapporteur))

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

14 december 2006(*)

„Gemeenschapsmerk – Artikel 98, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 – Inbreuk of dreigende inbreuk – Verplichting voor rechtbank voor gemeenschapsmerk om derde voortzetting van deze handelingen te verbieden – Begrip „speciale redenen” om dergelijk verbod niet op te leggen – Verplichting voor rechtbank voor gemeenschapsmerk om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd – Nationale wettelijke regeling die algemeen verbod van inbreuk of dreigende inbreuk oplegt samen met strafsancities”

In zaak C-316/05,

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

Nokia Corp.

tegen

[X],

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

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

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– Nokia Corp., vertegenwoordigd door H. Wistam, advocaat,

– [X], vertegenwoordigd door B. Stanghed, advocaat,

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

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

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

het navolgende

Arrest

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

Rechtskader

Communautaire regeling

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

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

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

[...]

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

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

[...]

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

[...]

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

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

[...]

3. De procedureregels worden overeenkomstig titel X bepaald.”

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

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

6 Artikel 97 van de verordening luidt als volgt:

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

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

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

7 Artikel 98 van de verordening bepaalt:

„1. Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft bedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

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

Zweedse regeling

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

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

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

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

Hoofding en prejudiciële vragen

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

13 In 2002 heeft J. [X] „flash stickers” vanuit de Filipijnen ingevoerd. „Flash stickers” zijn zelfklevers voor draagbare telefoons met een lichtdiode die knipert wanneer de telefoon rinkelt.

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

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

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

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

18 Daarop heeft Nokia beroep ingesteld bij de Högsta domstol op grond dat het feit alleen dat [X] een

objectieve inbreuk op haar merkrecht heeft gemaakt, volstaat om hem een verbod onder dwangsom op te leggen.

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

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

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

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

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

Eerste vraag

20 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat het feit alleen dat het risico van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk een speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

21 De eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht alsook het gelijkheidsbeginsel vereisen dat de bewoordingen van een bepaling van gemeenschapsrecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Gemeenschap autonoom en uniform worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie met name arresten van 18 januari 1984, Ekro, 327/82, Jurispr. blz. 107, punt 11; 19 september

2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43, en 17 maart 2005, Feron, C-170/03, Jurispr. blz. I-2299, punt 26).

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

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

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

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

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

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

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

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

30 Bijgevolg moet de rechtbank voor het gemeenschapsmerk in beginsel voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk verbieden en het begrip „speciale redenen om dit niet te verbieden” – dat volgens de bewoordingen van deze bepaling duidelijk een uitzondering op deze verplichting vormt (zie met name in het Spaans, „[n]o habiendo”, in het Duits, „sofern [...] nicht [...] entgegenstehen”, in het Engels, „unless there are”, in het Frans, „sauf s’il y a”, in het Italiaans, „a meno que esistano” en, in het Nederlands, „tenzij er [...] zijn”) – moet dus restrictief worden uitgelegd.

31 Ten tweede is artikel 98, lid 1, van de verordening van essentieel belang om de door de verordening nagestreefde doelstelling te bereiken, namelijk de be-

scherming van de gemeenschapsmerken in de Gemeenschap.

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

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

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

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

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

Tweede vraag

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

38 In de eerste plaats heeft het begrip „speciale redenen”, zoals blijkt uit de bewoordingen waarvoor de gemeenschapswetgever heeft gekozen in de eerste vol-

zin van artikel 98, lid 1, van de verordening (zie met name in het Spaans, „razones especiales”, in het Duits, „besondere Gründe”, in het Engels, „special reasons”, in het Frans, „raisons particulières”, in het Italiaans, „motivi particolari” en, in het Nederlands, „speciale redenen”), betrekking op feitelijke omstandigheden die eigen zijn aan een bepaald geval.

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

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

41 In de tweede plaats zou, wanneer de omstandigheid dat de wettelijke regeling van een lidstaat voorziet in een algemeen verbod van inbreuk en in de mogelijkheid om strafsancities op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, zou worden beschouwd als een speciale reden in de zin van artikel 98, lid 1, eerste volzin, van de verordening, de toepassing van het – in deze bepaling vervatte – beginsel dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk, behoudens uitzondering, voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk moeten verbieden, afhangen van wat het toepasselijke nationale recht bepaalt.

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

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

44 Ten slotte hebben, zoals Nokia en de Franse regering alsmede de advocaat-generaal in de punten 33 en 34 van haar conclusie hebben opgemerkt, het bestaan, in het toepasselijke nationale recht, van een

algemeen verbod van inbreuk en de mogelijkheid van een strafsanctie in geval van voortzetting van deze inbreuk, niet dezelfde afschrikkende werking als een bijzonder verbod van voortzetting van inbreuk dat de gedaagde reeds is opgelegd bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing, samen met maatregelen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd. Het recht van de houder van het merk waarop inbreuk is gemaakt, kan bijgevolg niet op een vergelijkbare wijze worden beschermd indien geen dergelijk bijzonder verbod wordt opgelegd.

45 Op de tweede vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat de omstandigheid dat het nationale recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancities op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid, voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

Derde vraag

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

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

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

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

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

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

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

53 Op de derde vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van de verordening aldus dient te worden uitgelegd dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om overeenkomstig het nationale recht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, zelfs indien dat recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancities op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid.

Vierde vraag

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

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

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

57 Het soort maatregelen die zijn bedoeld in artikel 98, lid 1, tweede volzin, van de verordening, wordt aldus bepaald door het nationale recht van de lidstaat van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk waarbij het beroep is ingesteld, zoals voortvloeit uit de uitdrukkelijke verwijzing naar dat recht in deze bepaling. Zoals

de advocaat-generaal in punt 42 van haar conclusie heeft benadrukt, is het de taak van de lidstaten om in hun nationale recht te voorzien in doeltreffende maatregelen om voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk te voorkomen.

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

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

60 Anders zou het doel van artikel 98, lid 1, van de verordening niet worden bereikt, namelijk de eenvormige bescherming op het gehele grondgebied van de Gemeenschap van het door het gemeenschapsmerk verleende recht tegen het risico van inbreuk. Een verbod van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk dat wordt opgelegd zonder maatregelen die ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, heeft immers tot op zekere hoogte geen afschrikkende werking.

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

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

Kosten

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

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

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

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

3) Artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 dient aldus te worden uitgelegd dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, verplicht is om overeenkomstig het nationale recht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, zelfs indien dat recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancities op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid.

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

Conclusie Advocaat-Generaal E. Sharpston

1. Het onderhavige prejudiciële verzoek van de Högsta Domstol (hoogste rechterlijke instantie in Zweden) betreft de uitlegging van artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk(2) (hierna: „verordening”).

De verordening

2. Artikel 1 van de verordening bepaalt:

„1. Merken voor waren of diensten die overeenkomstig deze verordening worden ingeschreven, worden hierna gemeenschapsmerken genoemd.

2. Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

3. Voor zover hier relevant, bepaalt artikel 9 van de verordening:

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

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

[...]

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

a) het aanbrenge van het teken op de waren [...]

4. Artikel 91, lid 1, van de verordening draagt de lidstaten op om op hun grondgebied een beperkt aantal „rechtbanken voor het gemeenschapsmerk” van eerste en tweede aanleg aan te wijzen. Artikel 92 bepaalt dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op gemeenschapsmerken.

5. Artikel 98, lid 1, van de verordening luidt als volgt:

„Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft bedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.”

De TRIP's-overeenkomst

6. Artikel 41, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIP's-overeenkomst”)(3) bepaalt:

„De Leden zien erop toe dat in hun nationale wetgeving is voorzien in procedures voor de handhaving, zoals bedoeld in dit deel, opdat doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op onder deze overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met inbegrip van snelle middelen om inbreuken te voorkomen en middelen die verdere inbreuken tegengaan.[...]”

7. Artikel 44, lid 1, van de TRIP's-Overeenkomst luidt:

„De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid een partij te gelasten een inbreuk te staken, onder andere om te beletten dat ingevoerde goederen die inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom inhouden, onmiddellijk na de inkleding van zodanige goederen door de douane in het verkeer onder hun

rechtsmacht worden gebracht. De Leden zijn niet verplicht deze bevoegdheid te verlenen met betrekking tot beschermde voorwerpen, verworven of besteld door een persoon voordat deze wist of redelijke gronden had om te weten dat het handelen in zulke voorwerpen inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom met zich zou brengen.”

8. Artikel 61 van de TRIP's-overeenkomst bepaalt het volgende:

„De Leden voorzien ten minste in gevallen van opzettelijke namaak van handelsmerken of inbreuk op auteursrechten op commerciële schaal in strafrechtelijke procedures en straffen. De mogelijke sancties omvatten vrijheidsstraffen en/of geldboetes die voldoende zijn om afschrikkend te werken, in overeenstemming met het niveau van de straffen opgelegd voor strafbare feiten van overeenkomstige zwaarte. In passende gevallen omvatten de mogelijke sancties ook de inbeslagneming, verbeurdverklaring en vernietiging van de inbreukmakende goederen en van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij het plegen van het strafbare feit. De Leden kunnen voorzien in strafrechtelijke procedures en straffen in andere gevallen van inbreuk op rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met name wanneer deze opzettelijk en op commerciële schaal zijn gepleegd.”

9. Volgens de rechtspraak van het Hof moeten de nationale rechterlijke autoriteiten krachtens het gemeenschapsrecht bij de toepassing van hun nationale voorschriften in het kader van maatregelen ter bescherming van rechten die tot een gebied behoren waarop de TRIP's-overeenkomst van toepassing is en waarop de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, zoals het geval is op het gebied van het merkenrecht, zoveel mogelijk de bewoordingen en het doel van de betrokken bepalingen van de TRIP's-Overeenkomst eerbiedigen.(4)

Het nationale recht

10. § 37 van de Zweedse merkenwet(5) bepaalt dat een opzettelijk of met grove nalatigheid gepleegde merkinbreuk wordt bestraft met een geldboete of gevangenisstraf.

11. § 37a van deze wet bepaalt dat de rechter, op verzoek van de merkhouder, de inbreukmaker op straffe van een geldboete kan verbieden zijn inbreuk voort te zetten.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

12. Nokia Corporation („Nokia”) heeft [X] voor het Stockholms tingsrätt (arrondissementsrechtbank Stockholm) gedaagd wegens inbreuk op haar gemeenschapsmerk NOKIA. Nokia stelde dat [X] in Zweden stickers had ingevoerd die bestemd waren om op mobiele telefoons te worden aangebracht en waarop het merk NOKIA was aangebracht.(6)

13. Het Stockholms tingsrätt oordeelde dat [X] de stickers in Zweden had laten invoeren en dat zijn handel in de stickers een merkinbreuk in objectieve zin vormde. Deze rechterlijke instantie achtte het risico aanwezig dat [X] opnieuw een inbreuk zou plegen en

gelaste derhalve staking van de inbreuk op straffe van een geldboete.

14. [X] ging van dit vonnis in hoger beroep bij het Svea hovrätt (hof van beroep van Svea). Hij betoogde onder meer dat niet hoefde te worden gevreesd voor herhaling van de inbreuk, aangezien het merk NOKIA noch opzettelijk, noch uit nalatigheid was gebruikt.

15. Het Svea hovrätt bevestigde de vaststellingen van het Stockholms tingsrätt dat [X] objectief een merkinbreuk had begaan en dat er een zeker risico bestond dat hij dit opnieuw zou doen. Aangezien [X] zich echter nooit eerder aan een merkinbreuk had schuldig gemaakt en hem enkel nalatigheid kon worden verweten, was er, aldus het Svea hovrätt, geen aanleiding om de invoer van de stickers te beschouwen als een onderdeel van een voortgezette merkinbreuk. De omstandigheid dat niet volledig kon worden uitgesloten dat hij in de toekomst een nieuwe inbreuk op het merk van Nokia zou kunnen maken, kon op zich geen grond opleveren voor een verbod op straffe van een geldboete. Het Svea hovrätt heeft derhalve het vonnis van het Stockholms tingsrätt herzien en het beroep van Nokia verworpen.

16. Nokia heeft bij de verwijzende rechter cassatieberoep ingesteld met het betoog dat de enkele omstandigheid dat [X] objectief inbreuk heeft gemaakt op het merk, volstaat voor het gevorderde verbod, en dat er in elk geval een risico bestaat dat [X] zich schuldig zal maken aan verdere inbreuken.

17. De verwijzende rechter is van oordeel dat het geschil tussen partijen de vraag betreft of artikel 98 van de verordening ertoe verplicht, een verbod op te leggen – op straffe van een geldboete – dat verder gaat dan § 37a van de Zweedse merkenwet. Bijgevolg heeft hij de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1. Moet het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, eerste zin, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, aldus worden uitgelegd dat de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, een bijzonder verbod op verdere inbreuk ongeacht de overige omstandigheden achterwege kan laten, indien hij van oordeel is dat het risico van verdere inbreuk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is?

2. Moet het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, eerste zin, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, ook indien er geen speciale reden is om af te zien van een verbod op verdere inbreuk in de zin van de eerste vraag, een dergelijk verbod toch achterwege kan laten op grond dat verdere inbreuk duidelijk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid?

3. Indien de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord, moeten dan bijzondere maatregelen worden getroffen, zoals een verbod op straffe van een geldboete, om ervoor te zorgen dat het verbod wordt nageleefd,

ook al is het duidelijk dat verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en dat de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid?

4. Indien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, geldt dit dan eveneens ingeval de voorwaarden voor het treffen van een dergelijke bijzondere maatregel in geval van een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk niet vervuld zouden worden geacht?”

18. Nokia, [X], de Franse regering en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Een mondelinge behandeling is niet gevraagd en heeft niet plaatsgevonden.

De eerste vraag

19. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, van de verordening betekent dat de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, een bijzonder verbod op voortgezette inbreuk ongeacht de overige omstandigheden achterwege kan laten, indien hij van oordeel is dat het risico van verdere inbreuk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is.

20. Nokia, de Franse regering en de Commissie stellen zich op het standpunt dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Ik ben het daarmee eens.

21. [X] stelt zich op het tegenovergestelde standpunt. Hij betoogt dat zowel de formulering als de opzet van de verordening voor een bevestigend antwoord op de eerste vraag pleiten. Bovendien bestaat het doel van de verordening erin, het vrije verkeer van goederen te bevorderen. Handelstransacties mogen dus niet onnodig worden beperkt.

22. Mijns inziens pleiten de formulering en de opzet van de verordening voor een ontkennend antwoord.

23. Ten eerste is artikel 98, lid 1, van de verordening in dwingend bewoordingen geformuleerd. Het bepaalt dat wanneer de gedaagde inbreuk heeft gemaakt op een gemeenschapsmerk, de rechter verbiedt deze handelingen te verrichten. Deze formulering brengt het in artikel 9, lid 1, van de verordening verankerde fundamentele recht van de merkhouder om inbreuk te verbieden tot uitdrukking. Wanneer de rechter vaststelt dat de gedaagde inbreuk heeft gemaakt op een gemeenschapsmerk, moet hij derhalve als algemene regel de voortzetting van de inbreuk verbieden. Bijgevolg mag de rechter enkel bij wijze van uitzondering op die algemene regel, wanneer er „speciale redenen” zijn, het opleggen van een verbod achterwege laten. Het begrip „speciale redenen” moet bijgevolg strikt worden uitgelegd.

24. Ten tweede wordt in de considerans van de verordening verklaard dat „het strikt noodzakelijk is dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op gemeenschapsmerken rechtsgevolgen voor de gehele Gemeenschap hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau en aantastingen van het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk te voorkomen”.(7) Zoals Nokia, de Franse regering en de Commissie betogen, is eenvormige uitlegging van arti-

kel 98, lid 1, het enige middel om deze doelen te bereiken. Wanneer wordt afgewogen in hoeverre het risico bestaat dat de inbreuk blijft voortduren, zoals de Högsta domstol voorstelt, leidt dit per definitie tot verschillende resultaten in verschillende lidstaten. Aangezien het een fundamenteel beginsel is dat een gemeenschapsmerk dezelfde bescherming moet genieten in de hele Gemeenschap, kan een risico-afweging op zich nooit een „speciale reden” uitmaken op grond waarvan een nationale rechter het verbod achterwege mag laten. Bovendien levert het bewijs van toekomstige handelingen onmiskenbaar praktische problemen op. Indien de kans op verdere inbreuk een prealabele voorwaarde was om een verbod op te leggen, zou dit de merkhouders benadelen en hun uitsluitende recht op hun gemeenschapsmerk kunnen ondermijnen.

25. Wellicht is in uitzonderlijke gevallen de mate waarin het risico op verdere inbreuk aanwezig is één van een reeks van omstandigheden die samen inderdaad „speciale redenen” in de zin van artikel 98, lid 1, kunnen opleveren. De vraag van de nationale rechter betreft echter uitdrukkelijk enkel de mate waarin het risico op een voortgezette inbreuk aanwezig is „ongeacht de overige omstandigheden”.(8)

26. Het is natuurlijk juist dat, zoals [X] betoogt, een van de hoofddoelstellingen van de verordening de bevordering van het vrije verkeer van goederen is.(9) Ik zie echter niet in hoe een sterke, eenvormige bescherming van gemeenschapsmerken tegen inbreuken het vrije verkeer van goederen ongunstig kan beïnvloeden.(10) Die bescherming verlangt juist dat inbreuken in beginsel verboden zijn. In de verordening wordt bovendien uitdrukkelijk het verband gelegd tussen de doelstelling, het vrije verkeer van goederen te bevorderen, en de invoering van „gemeenschapsmerken [...] die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap”.(11)

27. Ten slotte mag niet over het hoofd worden gezien dat wanneer, zoals in casu, de beweerde inbreuk erin bestaat dat een teken dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk wordt aangebracht op dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven, de bescherming van het gemeenschapsmerk absoluut is.(12) In dergelijke gevallen is in beginsel geen afwijking toegestaan. Hooguit is afwijking eventueel toelaatbaar indien het voor de gedaagde materieel onmogelijk is om opnieuw inbreuk te maken, bijvoorbeeld (ik citeer de door Nokia gegeven voorbeelden) indien de gedaagde een geliquideerde vennootschap is of na verval van het betreffende merk.

28. Aan het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, van de verordening is derhalve niet voldaan indien de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan een inbreuk op een gemeenschapsmerk, een bijzonder verbod op verdere inbreuk achterwege laat uitsluitend omdat hij van oordeel is dat het risico op verdere inbreuk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is.

De tweede vraag

29. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, ook indien er geen speciale reden is om af te zien van een verbod op verdere inbreuk in de zin van de eerste vraag, een dergelijk verbod toch achterwege kan laten op grond dat verdere inbreuk duidelijk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht zou vallen en de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid.

30. Volgens Nokia, de Franse regering en de Commissie moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. [X] stelt zich op het tegenovergestelde standpunt. Hij voert hiertoe evenwel geen argumenten aan, maar verwijst naar zijn betoog bij de eerste vraag.

31. Ik ben het opnieuw eens met het eerste standpunt.

32. Zoals de Franse regering terecht betoogt, kan een algemene bepaling van nationaal recht per definitie geen „speciale” reden opleveren. Bij normale lezing betekent dit begrip dat de reden speciaal moet zijn in een bepaald geval, wat dan weer veronderstelt dat die reden normaliter verband moet houden met de feiten en niet met het recht. Ingevolge de artikelen 44, lid 1, en 61 van de TRIP's-overeenkomst moeten de lidstaten hoe dan ook voorzien in burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties, een verbod daaronder begrepen, voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het bestaan van sancties naar nationaal recht kan dus geen speciale reden zijn om geen verbod uit hoofde van artikel 98, lid 1, uit te vaardigen. De weigering om een verbod krachtens artikel 98, lid 1, uit te vaardigen op grond dat het nationale recht in een sanctie voorziet, zou de toepassing van het gemeenschapsrecht afhankelijk maken van het nationale recht. Dat zou dan weer in strijd zijn met de voorrang van het gemeenschapsrecht en de eenvormigheid van de verordening. Ook zou artikel 98, lid 1, in de praktijk volledig betekenisloos worden.

33. Een maatregel die inbreuken verbiedt, zoals de ingevolge artikel 98, lid 1, vereiste maatregel, kan bovendien in sommige gevallen voor de merkhouder doeltreffender zijn dan een algemeen verbod op inbreuken, zelfs wanneer dit op straffe van een geldboete wordt opgelegd. De Franse regering vermeldt als voorbeeld dat naar Frans recht een specifiek bevel dat inbreuk verbiedt de merkhouder het recht geeft om de douaneautoriteiten en de politie te verzoeken om de verboden handelingen te verhinderen zonder dat hij voor de nieuwe inbreuk een nieuwe procedure (die tijd en geld kost) aanhangig hoeft te maken.

34. In dit verband zij opgemerkt dat volgens Nokia de in § 37a van de Zweedse merkenwet voorziene geldboete niet noodzakelijkerwijs wordt opgelegd bij inbreuk. De merkhouder moet daartoe een afzonderlijk verzoek indienen en bewijzen dat bij de inbreuk sprake is van opzet of grove nalatigheid. Als dat zo is, is de door die wetgeving geboden bescherming overduidelijk niet vergelijkbaar met de in artikel 98, lid 1, van de verordening bedoelde bescherming, die – zoals gezegd

– uitdrukkelijk vereist dat een rechterlijk bevel waarbij verdere inbreuk verboden wordt bij vaststelling van een inbreuk de regel is.

35. Aan het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, van de verordening is derhalve niet voldaan indien de rechter die de gedaagde schuldig bevindt aan inbreuk op een gemeenschapsmerk, het opleggen van een verbod op verdere inbreuk achterwege laat enkel op grond dat verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid.

De derde en de vierde vraag

36. Deze vragen dienen samen te worden onderzocht.

37. Met de derde vraag, die enkel hoeft te worden beantwoord indien de tweede vraag, zoals ik voorstel, ontkennend wordt beantwoord, wenst de verwijzende rechter te vernemen of bijzondere maatregelen – waarbij een verbod bijvoorbeeld is gekoppeld aan een geldboete – vereist zijn om ervoor te zorgen dat het verbod wordt nageleefd, ook al i) valt verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht, en ii) is de gedaagde strafbaar in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid.

38. Met de vierde vraag, die enkel wordt gesteld voor het geval de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, wenst de verwijzende rechter te vernemen of dit ook geldt ingeval de voorwaarden voor het treffen van een dergelijke bijzondere maatregel bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk niet vervuld zouden worden geacht.

39. Nokia, de Franse regering en de Commissie stellen dat de derde en de vierde vraag bevestigend moeten worden beantwoord. Ik ben het daarmee eens.

40. [X] stelt zich op het tegenovergestelde standpunt. Hij verwijst naar artikel 14, lid 1, van de verordening, dat bepaalt dat „bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing [is]” en betoogt dat indien het nationale recht een algemeen verbod op inbreuken stelt met de mogelijkheid van een strafsancie, er voldoende maatregelen voorhanden zijn om naleving van het verbod op verdere inbreuk te verzekeren.

41. De laatste woorden van artikel 14, lid 1, zijn echter „overeenkomstig Titel X”. Titel X bevat artikel 98, lid 1. Zoals ik reeds eerder heb beklemtoond, is deze bepaling dwingend. Zij verlangt van de rechter die de gedaagde schuldig heeft bevonden aan inbreuk op een gemeenschapsmerk niet alleen dat hij de gedaagde verdere inbreuk verbiedt, maar tevens dat hij „maatregelen [treft] overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd”. Deze formulering vereist duidelijk dat het nationale recht specifieke maatregelen treft om ervoor te zorgen dat een dergelijk verbod wordt nageleefd.⁽¹³⁾ Een algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht zou volgens mij bijgevolg niet volstaan. Evenzo volstaat een geldboete die enkel kan worden opgelegd i) indien de nationale rechter dit passend acht; ii) op verzoek van de merkhouders, en iii) aan een gedaagde die opzettelijk

of uit grove nalatigheid inbreuk blijft maken, niet om aan dit vereiste te voldoen.

42. De precieze inhoud van de maatregelen is weliswaar een aangelegenheid van nationaal recht, maar die maatregelen moeten niet alleen specifiek zijn, maar ook aan het doel beantwoorden. Dit volgt uit het beginsel dat, ook al is het bij ontbreken van een gemeenschapsregeling ter zake een aangelegenheid van het interne recht van elke lidstaat om gedetailleerde procedureregels te geven voor rechtsvorderingen die ertoe strekken, de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het gemeenschapsrecht ontlenuen, deze regels niet ongunstiger mogen zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel), en de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk mogen maken (doeltreffendheidsbeginsel).⁽¹⁴⁾ Het is uiteraard onwaarschijnlijk dat een verbod zonder slagkracht aan dit laatste beginsel beantwoordt. Dit betekent mijns inziens echter niet noodzakelijkerwijs dat een inbreukverbod rechtstreeks gekoppeld moet zijn aan een andere sanctie of straf. Veeleer moeten de gevolgen van de inbreuk op het verbod duidelijk worden vastgelegd, ofwel per geval door de desbetreffende nationale rechter of meer algemeen door het nationale recht.

43. Wat de vierde vraag betreft, ben ik van oordeel dat het voor de hierboven gemaakte analyse geen verschil maakt of in een bepaald geval de voorwaarden voor het treffen van een bijzondere maatregel als bedoeld in artikel 98, lid 1, niet vervuld zouden worden geacht bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk. Artikel 98, lid 1, legt een specifiek vereiste op, waarvan de details moeten worden ingevuld door het nationale recht, dat bij inbreuk op een gemeenschapsmerk van toepassing is. Het gelijkwaardigheidsbeginsel vereist niet dat wanneer het gemeenschapsrecht een hoog niveau van bescherming verleent aan een uit het gemeenschapsrecht afgeleid recht, aan gelijkwaardige rechten die aan (zelfs geharmoniseerd) nationaal recht worden ontleend noodzakelijkerwijs hetzelfde niveau van bescherming toekomt.

Conclusie

44. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de door de Zweedse Högsta Domstol gestelde vragen te beantwoorden als volgt:

Vragen 1 en 2

– Aan het vereiste van speciale redenen in artikel 98, lid 1, eerste zin, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, is niet voldaan indien een rechtbank die de gedaagde schuldig bevindt aan een inbreuk op een gemeenschapsmerk, een bijzonder verbod op verdere inbreuk achterwege laat, 1) uitsluitend omdat zij van oordeel is dat het risico op verdere inbreuk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is, of 2) uitsluitend op grond dat verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid.

Vragen 3 en 4

– Het is een aangelegenheid van nationaal recht, de precieze inhoud vast te leggen van de specifieke maatregelen die de rechter die een gedaagde verdere inbreuk op het gemeenschapsmerk verbiedt, krachtens artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 dient te treffen om ervoor te zorgen dat het verbod wordt nageleefd. Dergelijke maatregelen moeten doeltreffend zijn. Aan het vereiste in artikel 98, lid 1, is niet voldaan op de enkele grond dat i) verdere inbreuk onder een wettelijk algemeen verbod op inbreuk naar nationaal recht valt en ii) de gedaagde strafbaar is in geval van verdere inbreuk met opzet of uit grove nalatigheid. Om te verzekeren dat het verbod wordt nageleefd moeten specifieke maatregelen worden getroffen, zelfs indien de voorwaarden voor het treffen van dergelijke maatregelen bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk niet vervuld zouden worden geacht.

handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen „[...] tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend [moeten] zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures” (cursivering van mij). De tweede volzin van artikel 41, lid 1, van de TRIP's-overeenkomst is vergelijkbaar.

11 – Tweede overweging van de considerans.

12 – Zevende overweging van de considerans en artikel 9, lid 1, sub a, van de verordening.

13 – De Franse tekst is duidelijker: „Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction”.

14 – Zie bijvoorbeeld arrest van 6 december 2001, *Clean Car Autoservice (II)* (C-472/99, Jurispr. blz. I-9687, punt 28).

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994 L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

3 – Bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, namens de Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1). De TRIP's-overeenkomst is gepubliceerd in PB L 336, blz. 214.

4 – Arrest van 16 november 2004, *Anheuser-Busch* (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 55). Ingevolge artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45), dienen de lidstaten „er zorg voor [te dragen] dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen.” Richtlijn 2004/48 moest op 29 april 2006 zijn uitgevoerd.

5 – *Varumärkeslagen* (1960: 644).

6 – De informatie in dit punt en de volgende punten is ontleend aan de verwijzingsbeschikking die verder geen relevante details geeft met betrekking tot de feiten.

7 – Vijftiende overweging van de considerans.

8 – Aangezien de nationale rechter geen voorbeelden vraagt van „speciale redenen” en deze vraag in de schriftelijke procedure voor het Hof niet aan de orde is geweest, geloof ik ook niet dat het past om in de onderhavige zaak, de eerste waarin het Hof om uitlegging van artikel 98, lid 1, wordt verzocht, dergelijke voorbeelden te geven.

9 – Eerste overweging van de considerans.

10 – Zie artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48, aangehaald in voetnoot 4, volgens hetwelk maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de