

# Sag C-316/05

## **Nokia Corp. mod Joacim Wärdell**

(anmodning om præjudiciel afgørelse  
indgivet af Högsta domstolen)

»EF-varemærker — artikel 98, stk. 1, i forordning (EF) nr. 40/94 — handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse — EF-varemærkedomstols pligt til at afsige en kendelse om forbud mod, at en tredjemand fortsætter sådanne handlinger — begrebet »særlige grunde« til ikke at udstede et sådant forbud — EF-varemærkedomstols pligt til at træffe foranstaltninger, der er egnede til at sikre overholdelsen af et sådant forbud — national lovgivning, der indeholder et generelt strafsanktioneret forbud mod handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse«

Forslag til afgørelse fra generaladvokat E. Sharpston fremsat den 13. juli 2006 I - 12086  
Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. december 2006 . . . . . I - 12099

### Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — retssager om krænkelse af EF-varemærker og om deres gyldighed — sanktioner i tilfælde af krænkelse eller trussel om krænkelse — EF-varemærkedomstolens forpligtelser*  
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 98)

2. *EF-varemærker — retssager om krænkelse af EF-varemærker og om deres gyldighed — sanktioner i tilfælde af krænkelse eller trussel om krænkelse — EF-varemærkedomstolenes forpligtelser*  
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 98)
3. *EF-varemærker — retssager om krænkelse af EF-varemærker og om deres gyldighed — sanktioner i tilfælde af krænkelse eller trussel om krænkelse — EF-varemærkedomstolenes forpligtelser*  
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 98)

1. Begrebet »særlige grunde«, som fritager en EF-varemærkedomstol fra forpligtelsen til at udstede et forbud mod, at sagsøgte krænker eller truer med at krænke EF-varemærker, og som fremgår af artikel 98, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal fortolkes ensartet i Fællesskabets retsorden.

ikke være ensartet på hele Fællesskabets område.

(jf. præmis 27 og 28)

2. Som en undtagelse til EF-varemærkedomstolenes pligt til at udstede et forbud mod, at sagsøgte fortsat foretager handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse i henhold til artikel 98, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal begrebet »særlige grunde til at undlade dette« fortolkes indskrænkende. Endvidere vedrører begrebet faktiske omstændigheder, der er særegne for en konkret sag.

Hvis begrebet skulle fortolkes forskelligt i forskellige medlemsstater, ville de samme omstændigheder nemlig kunne lede til forbud mod en fortsættelse af krænkelsen eller af truslen om krænkelse i nogle stater og ikke i andre, og beskyttelsen af EF-varemærker ville dermed

Det følger heraf, at artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker

skal fortolkes således, at alene den omstændighed, at risikoen for, at der fortsat begås handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, ikke er åbenbar eller på anden måde er begrænset, ikke udgør en særlig grund for en EF-varemærkedomstol til at undlade at udstede et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med disse handlinger, og at dette også gælder den omstændighed, at den nationale lovgivning indeholder et generelt forbud mod krænkelse af EF-varemærker og fastsætter en fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsatte handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse, hvad enten det sker forsætligt eller af grov uagtsomhed.

(jf. præmis 30, 36, 38 og 45 samt domskonkl. 1 og 2)

3. Artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker skal fortolkes således, at en EF-varemærkedomstol, som har udstedt et forbud mod, at sagsøgte fortsætter med handlinger, der udgør en krænkelse eller trussel om krænkelse af et EF-varemærke, er forpligtet til i overensstemmelse med national lovgivning at træffe foranstaltninger, der er egnede

til at sikre, at forbuddet overholdes, selv om denne lovgivning indeholder et generelt forbud mod krænkelse af EF-varemærker og fastsætter en fakultativ adgang til strafferetligt at sanktionere fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse, hvad enten det sker forsætligt eller af grov uagtsomhed.

I denne henseende er nævnte domstol forpligtet til blandt de i den nationale lovgivning hjemlede foranstaltninger at træffe de foranstaltninger, der er egnede til at sikre overholdelsen af forbuddet, selv om disse foranstaltninger ikke i henhold til denne lovgivning kan træffes i tilfælde af en tilsvarende krænkelse af et nationalt varemærke. Ved at indføre en generel pligt for EF-varemærkedomstolene til at træffe sådanne foranstaltninger, når de udsteder et forbud mod fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse, har fællesskabslovgiver således udelukket, at en medlemsstats nationale lovgivning gør fastsættelsen af sådanne foranstaltninger afhængig af yderligere betingelser.

(jf. præmis 53, 58 og 62 samt domskonkl. 3 og 4)