

# Rechtssache C-316/05

## **Nokia Corp.** **gegen** **Joacim Wärdell**

(Vorabentscheidungsersuchen des Högsta domstol)

„Gemeinschaftsmarke — Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 — Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen — Pflicht eines Gemeinschaftsmarkengerichts, einem Dritten die Fortsetzung solcher Handlungen zu verbieten — Begriff der ‚besonderen Gründe‘, kein derartiges Verbot zu erlassen — Pflicht eines Gemeinschaftsmarkengerichts, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird — Nationale Rechtsvorschriften, nach denen ein strafbewehrtes generelles Verbot von Handlungen besteht, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen“

Schlussanträge der Generalanwältin E. Sharpston vom 13. Juli 2006 . . . . I - 12086

Urteil des Gerichtshofes (Erste Kammer) vom 14. Dezember 2006 . . . . I - 12099

### Leitsätze des Urteils

1. *Gemeinschaftsmarke — Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung und die Gültigkeit von Gemeinschaftsmarken — Sanktionen bei Verletzung oder drohender Verletzung — Pflichten der Gemeinschaftsmarkengerichte*  
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 98)

2. *Gemeinschaftsmarke — Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung und die Gültigkeit von Gemeinschaftsmarken — Sanktionen bei Verletzung oder drohender Verletzung — Pflichten der Gemeinschaftsmarkengerichte*  
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 98)
3. *Gemeinschaftsmarke — Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung und die Gültigkeit von Gemeinschaftsmarken — Sanktionen bei Verletzung oder drohender Verletzung — Pflichten der Gemeinschaftsmarkengerichte*  
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 98)

1. Der Begriff der besonderen Gründe, die ein Gemeinschaftsmarkengericht von der in Artikel 98 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke vorgesehenen Pflicht freistellen, dem Beklagten die Fortsetzung von Handlungen zu verbieten, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, ist innerhalb der Gemeinschaftsrechtsordnung einheitlich auszulegen.

Gebiet der Gemeinschaft einheitlich wäre.

(vgl. Randnrn. 27-28)

2. Als Ausnahme von der den Gemeinschaftsmarkengerichten nach Artikel 98 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke obliegenden Pflicht, dem Beklagten die Fortsetzung von Handlungen zu verbieten, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, ist der Begriff der besonderen Gründe eng auszulegen. Zudem bezieht sich dieser Begriff auf im Einzelfall gegebene Umstände tatsächlicher Art.

Würde dieser Begriff in verschiedenen Mitgliedstaaten verschieden ausgelegt, könnte es nämlich dazu kommen, dass die gleichen Umstände in einigen Mitgliedstaaten zum Verbot der fortgesetzten Verletzung oder drohenden Verletzung führen, in anderen nicht, so dass der den Gemeinschaftsmarken zugesicherte Schutz nicht im gesamten

Folglich ist Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemein-

schaftsmarke dahin auszulegen, dass der Umstand allein, dass keine offensichtliche oder nur eine wie auch immer begrenzte Gefahr der Fortsetzung der Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, besteht, keinen besonderen Grund für ein Gemeinschaftsmarkengericht darstellt, dem Beklagten die Fortsetzung dieser Handlungen nicht zu verbieten; das Gleiche gilt für den Umstand, dass das nationale Recht ein generelles Verbot der Verletzung von Gemeinschaftsmarken enthält und die Möglichkeit vorsieht, die Fortsetzung der Handlungen, die solche Marken verletzen oder zu verletzen drohen, unabhängig davon, ob diese Handlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, strafrechtlich zu ahnden.

(vgl. Randnrn. 30, 36, 38, 45, Tenor 1-2)

3. Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass ein Gemeinschaftsmarkengericht, das dem Beklagten die Fortsetzung der Handlungen verboten hat, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, verpflichtet ist, nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicher-

zustellen, selbst wenn das innerstaatliche Recht ein generelles Verbot der Verletzung von Gemeinschaftsmarken enthält und die Möglichkeit vorsieht, die Fortsetzung der Handlungen, die solche Marken verletzen oder zu verletzen drohen, unabhängig davon, ob diese Handlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, strafrechtlich zu ahnden.

Insoweit ist das betreffende Gericht verpflichtet, unter den im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Maßnahmen diejenigen zu treffen, die erforderlich sind, um die Befolgung dieses Verbots sicherzustellen, selbst wenn die betreffenden Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht bei einer entsprechenden Verletzung einer nationalen Marke nicht getroffen werden könnten. Indem der Gemeinschaftsgesetzgeber eine generelle Pflicht der Gemeinschaftsmarkengerichte statuiert hat, solche Maßnahmen zu treffen, wenn sie die Fortsetzung der Handlungen verbieten, die eine Gemeinschaftsrechtsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, hat er nämlich ausgeschlossen, dass das nationale Recht eines Mitgliedstaats den Erlass dieser Maßnahmen von zusätzlichen Bedingungen abhängig macht.

(vgl. Randnrn. 53, 58, 62, Tenor 3-4)