

Asunto C-316/05

Nokia Corp. **contra** **Joacim Wärdell**

(Petición de decisión prejudicial
planteada por el Högsta domstolen)

«Marca comunitaria — Artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 — Actos de violación o de intento de violación — Obligación de un tribunal de marcas comunitarias de dictar providencia para prohibir a un tercero que continúe tales actos — Concepto de “razones especiales” para no pronunciar tal prohibición — Obligación de un tribunal de marcas comunitarias de adoptar medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de dicha prohibición — Normativa nacional que establece una prohibición general de actos de violación o de intento de violación acompañada de sanciones penales»

Conclusiones de la Abogada General Sra. E. Sharpston, presentadas el 13 de julio de 2006 I - 12086
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de diciembre de 2006 I - 12099

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias — Sanciones en caso de violación o de intento de violación — Obligaciones de los tribunales de marcas comunitarias*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 98]

2. *Marca comunitaria — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias — Sanciones en caso de violación o de intento de violación — Obligaciones de los tribunales de marcas comunitarias*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 98]
3. *Marca comunitaria — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias — Sanciones en caso de violación o de intento de violación — Obligaciones de los tribunales de marcas comunitarias*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 98]

1. El concepto de razones especiales que permite dispensar a un tribunal de marcas comunitarias de la obligación de dictar providencia para prohibir al demandado que continúe los actos de violación, o de intento de violación recogido en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, debe ser objeto de una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario.

uniforme en todo el territorio de la Comunidad.

(véanse los apartados 27 y 28)

2. Como excepción a la obligación de dictar providencia para prohibir al demandado que continúe los actos de violación o de intento de violación, que incumbe a los tribunales de marcas comunitarias en virtud del artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, el concepto de «razones especiales que lo desaconsejen» debe interpretarse restrictivamente. Además, dicho concepto hace referencia a circunstancias de hecho propias de un tipo determinado.

En efecto, si el citado concepto se interpretara diferentemente en los diferentes Estados miembros, las mismas circunstancias podrían dar lugar a que se prohibiera la continuación de los actos de violación o de intento de violación de una marca en algunos Estados y en otros no, de manera que la protección garantizada a las marcas comunitarias no sería

De lo antedicho se desprende que el artículo 98, apartado 1, del Reglamento

(CE) n° 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el mero hecho de que el riesgo de que los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria continúen no sea manifiesto o sólo tenga, por algún otro motivo, carácter limitado no constituye una razón especial para que un tribunal de marcas comunitarias no dicte una providencia prohibiendo al demandado continuar tales actos y que ello es así aunque dicha ley contenga una prohibición general de violación de las marcas comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación, con independencia de que sea intencional o resulte de una negligencia grave.

(véanse los apartados 30, 36, 38 y 45 y los puntos 1 y 2 del fallo)

3. El artículo 98, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas comunitarias que ha dictado una providencia prohibiendo al demandado que continúe los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria está obligado a adoptar, con arreglo a la ley nacional, las medidas idóneas para

garantizar el cumplimiento de esta prohibición, aunque dicha ley contenga una prohibición general de violación de las marcas comunitarias y prevea la posibilidad de sancionar penalmente la continuación de los actos de violación o de intento de violación, con independencia de que sea intencional o resulte de una negligencia grave.

A este respecto, el citado tribunal está obligado a adoptar, de entre las medidas previstas en la ley nacional, aquellas que sean idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, aunque esas medidas no puedan, en virtud de esa ley, ser adoptadas en caso de violación análoga de una marca nacional. En efecto, al establecer una obligación absoluta, a cargo de los tribunales de marcas comunitarias, de adoptar tales medidas cuando dictan providencia prohibiendo la continuación de actos de violación o de intento de violación, el legislador comunitario ha excluido que el Derecho nacional de un Estado miembro supedita la adopción de dichas medidas al respeto de requisitos suplementarios.

(véanse los apartados 53, 58 y 62 y los puntos 3 y 4 del fallo)