

Asia C-316/05

Nokia Corp. vastaan Joacim Wärdell

(Högsta domstolenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Yhteisön tavaramerkki – Asetuksen (EY) N:o 40/94 98 artiklan 1 kohta – Toimet, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä – Yhteisön tavaramerkkituomioistuimen velvollisuus antaa määräys, jolla kielletään kolmatta jatkamasta tällaisia toimia – ”Erityiset syyt” olla määräämättä tällaista kieltoa – Yhteisön tavaramerkkituomioistuimen velvollisuus toteuttaa aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tällaista kieltoa noudatetaan – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään toimien, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, sellaisesta yleisestä kiellosta, johon liittyy rikosoikeudellisia seuraamuksia

Julkisasiamies E. Sharpstonin ratkaisuehdotus 13.7.2006 I - 12086

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.12.2006 I - 12099

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkkien loukkausta ja pätevyyttä koskevat riidat – Seuraamukset toimista, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä – Yhteisön tavaramerkkituomioistuinten velvollisuudet (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 98 artikla)*

2. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkkien loukkausta ja pätevyyttä koskevat riidat – Seuraamukset toimista, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä – Yhteisön tavaramerkkituomioistuinten velvollisuudet*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 98 artikla)
3. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkkien loukkausta ja pätevyyttä koskevat riidat – Seuraamukset toimista, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä – Yhteisön tavaramerkkituomioistuinten velvollisuudet*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 98 artikla)

1. Sitä ”erityisten syiden” käsitettä, joka vapauttaa yhteisön tavaramerkkituomioistuimen velvollisuudesta antaa määräys, jolla kielletään vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ja josta säädetään yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä, on tulkittava yhtenäisesti yhteisön oikeusjärjestyksessä.

taattu suoja ei olisi yhtenäinen koko yhteisön alueella.

(ks. 27 ja 28 kohta)

2. Poikkeuksena yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti yhteisön tavaramerkkituomioistuimille kuuluvaan velvollisuuteen antaa määräys, jolla kielletään vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ilmaisua ”jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin” on tulkittava suppeasti. Lisäksi mainittu käsite liittyy tietyille tapaukselle ominaisiin tosiseikkoihin.

Jos mainittua käsitettä olisi nimittäin tulkittava eri tavoin eri jäsenvaltioissa, samanlaiset olosuhteet saattaisivat antaa aiheen tietyissä, mutta ei kaikissa jäsenvaltioissa sellaisten toimien jatkamista koskeviin kieltöihin, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jolloin yhteisön tavaramerkeille

Tästä seuraa, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94

98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että pelkästään se, että toimien, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jatkumista koskeva vaara ei ole ilmeinen tai että se on muutoin vain rajallinen, ei vielä ole sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuimella voi olla antamatta määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia, ja sama pätee silloin, kun jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästi tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, ei ole sellainen erityinen syy, jonka perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuimen ei ole annettava määräystä, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta näitä toimia.

(ks. 30, 36, 38 ja 45 kohta sekä tuomiolauselman 1 ja 2 kohta)

3. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimella, joka antaa määräyksen, jolla vastaajaa kielletään jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, on velvollisuus toteuttaa kan-

sallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan, vaikka kyseisessä laissa säädetään yhteisön tavaramerkkien yleisestä loukkauskiellosta ja mahdollisuudesta määrätä rangaistusseuraamus sellaisten toimien jatkamisesta tahallisesti tai törkeästi tuottamuksesta, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä.

Tältä osin mainitulla tuomioistuimella on velvollisuus toteuttaa kansallisessa laissa säädetyistä toimenpiteistä ne, jotka ovat aiheellisia sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan, vaikka näitä toimenpiteitä ei voitaisi tämän lain nojalla toteuttaa, jos kyseessä olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus. Kun yhteisön lainsäätäjällä on asettanut yhteisön tavaramerkkituomioistuimelle ehdottoman velvollisuuden toteuttaa tällaiset toimenpiteet silloin, kun ne antavat määräyksen, jolla kielletään sellaisten toimien jatkaminen, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, se on nimittäin sulkenut pois sen mahdollisuuden, että jäsenvaltion kansallisessa oikeudessa mainittujen toimenpiteiden määrääminen tehdään riippuvaiseksi lisäedellytysten täyttymisestä.

(ks. 53, 58 ja 62 kohta sekä tuomiolauselman 3 ja 4 kohta)