

# Zaak C-316/05

## **Nokia Corp.** **tegen** **Joacim Wärdell**

(verzoek van de Högsta domstol  
om een prejudiciële beslissing)

„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 strafsancties”

Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 13 juli 2006 . . . . . I - 12086  
Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 december 2006 . . . . . I - 12099

### Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Geschillen inzake inbreuk op en geldigheid van gemeenschapsmerken — Sancties in geval van inbreuk of dreigende inbreuk — Verplichtingen van rechtbanken voor gemeenschapsmerk*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 98)

2. *Gemeenschapsmerk — Geschillen inzake inbreuk op en geldigheid van gemeenschapsmerken — Sancties in geval van inbreuk of dreigende inbreuk — Verplichtingen van rechtbanken voor gemeenschapsmerk*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 98)
3. *Gemeenschapsmerk — Geschillen inzake inbreuk op en geldigheid van gemeenschapsmerken — Sancties in geval van inbreuk of dreigende inbreuk — Verplichtingen van rechtbanken voor gemeenschapsmerk*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 98)

1. Het in artikel 98, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk gehanteerde begrip „speciale redenen” waarom een rechtbank voor het gemeenschapsmerk wordt ontheven van de verplichting, de gedaagde voortzetting van een inbreuk of dreigende inbreuk te verbieden, moet in de communautaire rechtsorde eenvormig worden uitgelegd.

gewaarborgd op het gehele grondgebied van de Gemeenschap.

(cf. punten 27-28)

Indien dat begrip verschillend wordt uitgelegd in de verschillende lidstaten, is het immers 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, zodat de bescherming die de gemeenschapsmerken genieten, niet eenvormig wordt

2. Als uitzondering op de krachtens artikel 98, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk op de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk rustende verplichting om de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk te verbieden, moet het begrip „speciale redenen om dit niet te verbieden” restrictief worden uitgelegd. Bovendien heeft dit begrip betrekking op feitelijke omstandigheden die eigen zijn aan een bepaald geval.

Bijgevolg dient artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het

gemeenschapsmerk 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, en geldt hetzelfde voor 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.

(cf. punten 30, 36, 38, 45, dictum 1-2)

3. Artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk 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.

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

(cf. punten 53, 58, 62, dictum 3-4)