

Mål C-316/05

Nokia Corp. mot Joacim Wärdell

(begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen)

”Gemenskapsvarumärke — Artikel 98.1 i förordning (EG) nr 40/94 — Intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång — Skyldighet för en domstol för gemenskapsvarumärken att förbjuda tredje man att fortsätta sådana handlingar — Rekvisitet särskilda skäl att inte utfärda ett sådant förbud — Skyldighet för en domstol för gemenskapsvarumärken att vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att ett sådant förbud efterlevs — Nationell lagstiftning i vilken stadgas ett generellt förbud mot intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång vid äventyr av straffsanktion”

Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston föredraget den
13 juli 2006 I - 12086
Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 december 2006 I - 12099

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Tvister om intrång i eller giltighet av gemenskapsvarumärken — Sanktionsåtgärder vid intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång — Skyldigheter som åligger domstolen för gemenskapsvarumärken (Rådets förordning nr 40/94, artikel 98)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Tvister om intrång i eller giltighet av gemenskapsvarumärken — Sanktionsåtgärder vid intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång — Skyldigheter som åligger domstolen för gemenskapsvarumärken*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 98)
3. *Gemenskapsvarumärke — Tvister om intrång i eller giltighet av gemenskapsvarumärken — Sanktionsåtgärder vid intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång — Skyldigheter som åligger domstolen för gemenskapsvarumärken*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 98)

1. Rekvisitet särskilda skäl, som befriar en domstol för gemenskapsvarumärken från skyldigheten att förbjuda svaranden att fortsätta intrång eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke, som förekommer i artikel 98.1 första meningen i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall tolkas enhetligt i gemenskapernas rättsordning.

åtnjuta samma skydd i hela gemenskapen.

(se punkterna 27 och 28)

Om nämnda rekvisit tolkades på olika sätt i de olika medlemsstaterna skulle nämligen samma omständigheter kunna medföra att förbud mot fortsatt intrång eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång utfärdades i vissa medlemsstater men inte i andra med följden att gemenskapsvarumärkena inte skulle

2. Rekvisitet särskilda skäl, som utgör ett undantag till den skyldighet att förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång som åligger domstolen för gemenskapsvarumärken enligt artikel 98.1 första meningen i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, skall tolkas restriktivt. Nämnda rekvisit avser dessutom de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall.

Av detta följer att artikel 98.1 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumär-

ken skall tolkas så, att blotta omständigheten att risken för fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad, innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar. Detta gäller även när det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

(se punkterna 30, 36, 38 och 45 samt punkterna 1 och 2 i domslutet)

3. Artikel 98.1 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att

säkerställa att förbudet efterlevs, även om det i nämnda lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Nämnda domstol är skyldig att, bland de åtgärder som föreskrivs i denna medlemsstats lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att nämnda förbud efterlevs, även om sådana åtgärder inte skulle kunna vidtas enligt nämnda lagstiftning vid motsvarande intrång i ett nationellt varumärke. Genom att föreskriva en absolut skyldighet för domstolarna för gemenskapsvarumärken att vidta sådana åtgärder när de utfärdar förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång, har gemenskapslagstiftaren nämligen uteslutit möjligheten att det i en medlemsstats nationella rätt föreskrivs att ytterligare villkor skall vara uppfyllda för att sådana åtgärder skall kunna vidtas.

(se punkterna 53, 58 och 62 samt punkterna 3 och 4 i domslutet,)