Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
G. PITRUZZELLA
fremsat den 18. september 2019 [1]

Sag C-622/18

AR
mod
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig))

»Præjudiciel forelæggelse – indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker – fortabelse af et varemærke på grund af manglende reel brug – varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner indehaverens mærke, i perioden inden datoen for fortabelsens virkning«

1. Kan indehaveren af et varemærke, som aldrig har benyttet dette, og hvis ret til varemærket på grund af manglende reel brug erklæres fortabt efter udløbet af perioden på fem år efter offentliggørelsen af registreringen, anlægge en sag om krænkelse og kræve erstatning for det tab, som den pågældende har lidt på grund af tredjemands brug, inden datoen for fortabelsens virkning, af et lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som giver anledning til forveksling med indehaverens varemærke?

2. Dette er nærmere bestemt det spørgsmål, som Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig) har forelagt i sin anmodning om præjudiciel afgørelse, der er genstand for dette forslag til afgørelse, og som vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 10 og 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [2].

3. Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem AR og selskaberne Cooper International Spirits LLC (herefter »Cooper International«), Établissements Gabriel Boudier SA (herefter »Établissements Boudier«) og St Dalfour SAS (herefter »Dalfour«) vedrørende påståede krænkelser af det registrerede franske varemærke »SAINT GERMAIN«, som er begået før fortabelsen af dette mærke.

1 – Originalsprog: fransk.

2 – EUT 2008, L 299, s. 25. Direktiv 2008/95 blev med virkning fra den 15.1.2019 erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), med hvilket der blev foretaget en omarbejdning.

I. Retsforskrifter

A. EU-retten

4. Artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 har følgende ordlyd:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«

5. Artikel 10 i direktiv 2008/95 med overskriften »Brugen af varemærket« bestemmer i stk. 1:

»Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.«

6. Under overskriften »Fortabelsesgrunde« bestemmer artikel 12 i direktiv 2008/95 følgende i stk. 1:

»Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug.«

B. Fransk ret

7. Artikel R. 712-23 i code de la propriété intellectuelle (lov om intellektuelle rettigheder) præciserer, at »den dato, på hvilken et varemærke anses for at være registreret, navnlig med henblik på anvendelsen af artikel L. 712-4 og L. 712-5, er: 1° [f]or franske varemærker datoen for den udgave af *Bulletin officiel de la propriété industrielle* (det officielle tidende om industriel ejendomsret), hvori registreringen er offentliggjort«.

8. I henhold til artikel L. 713-1 i lov om intellektuelle rettigheder »[giver] registreringen af varemærket […] indehaveren ejendomsret til dette mærke for de varer og tjenesteydelser, som det betegner«.

9. Denne lovs artikel L. 713-2, som forbyder handlinger, der i fransk varemærkeret betegnes som »krænkelse ved gengivelse«, bestemmer:

»Følgende handlinger er forbudt uden indehaverens tilladelse:

a) gengivelse, brug eller anbringelse af et mærke, selv med tilføjelse af ord som: »formel, facon, system, efterligning, genre, metode« samt benyttelse af et gengivet mærke for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, der er angivet i registreringen […]«

10. Samme lovs artikel L. 713-3, litra b), som derimod vedrører de handlinger, der henhører under kategorien »krænkelse ved efterligning«, bestemmer: »Såfremt der består en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, er det uden indehaverens tilladelse forbudt: […] at efterligne et mærke og bruge et efterlignet mærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er angivet i registreringen«.

11. Artikel L. 714-5, stk. 1, i lov om intellektuelle ejendomsrettigheder bestemmer:

»Der indtræder fortabelse af ejendomsretten til varemærket, når der i en uafbrudt periode på fem år uden skellig grund ikke er gjort reel brug af varemærket for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen.«

12. Denne artikels sidste stk. bestemmer, at »[f]ortabelsen får virkning på datoen for udløbet af den i stk. 1 omhandlede periode på fem år. Den har fuldstændig virkning«.

II. Tvisten i hovedsagen, det præjudicielle spørgsmål og retsforhandlingerne for Domstolen

13. AR, sagsøgeren i hovedsagen, var indehaver af det franske semifigurmærke »SAINT GERMAIN«, ansøgt den 5. december 2005 og registreringen heraf offentliggjort den 12. maj 2006, bl.a med henblik på at omfatte varerne »alkoholholdige drikke (dog ikke øl), cider, fordøjelsesfremmende drikke, vin og spirituosa, alkoholholdige ekstrakter og essenser« (herefter »de i tvisten i hovedsagen omhandlede varer«).

14. Efter at have erfaret, at det amerikanske selskab Cooper International Spirits forhandlede en hyldebærlikør under betegnelsen »St-Germain«, der blev fremstillet af Dalfour og en underleverandør til sidstnævnte, indbragte Etablissements Gabriel Boudier AR den 8. juni 2012 de tre nævnte selskaber (herefter samlet »de sagsøgte i hovedsagen«) for tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris, Frankrig) med påstand om krænkelse af varemærket ved gengivelse eller, subsidiært, efterligning.

15. I en parallel sag, der var anlagt af selskabet Osez vous?, International Spirits, LLC[3], erklærede tribunal de grande instance de Nanterre (retten i første instans i Nanterre, Frankrig), ved dom af 28. februar 2013, efter at have fastslået, at AR ikke havde godtgjort at have gjort reel brug af det franske varemærke »SAINT GERMAIN« siden indgivelsen af ansøgningen, at AR havde fortabt sine rettigheder til dette for de i tvisten i hovedsagen omhandlede varer, regnet fra den 13. maj 2011, dvs. ved udløbet af den periode på fem år, der var forløbet fra datoen for offentliggørelsen af registreringen af varemærket. Denne dom blev stadfæstet ved dom afsagt af cour d'appel de Versailles (appeldomstolen i Versailles, Frankrig) den 11. februar 2014, som har fået retskraft, da den ikke er blevet appelleret.

16. Ved tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris) opretholdt AR sine påstande om krænkelse for den periode, der ikke var omfattet af forældelsen, og som lå forud for tidspunktet for fortabelsen, dvs. mellem den 8. juni 2009 og den 13. maj 2011.

17. Ved dom af 16. januar 2015 frifandt denne ret de sagsøgte for samtlige AR's påstande efter at have fastslået, at det pågældende varemærke ikke var blevet benyttet efter indgivelsen af ansøgningen (herefter »dommen afsagt af tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris)«).

3 – Det fremgår af sagsakterne i denne sag, at selskabet Osez vous? International Spirits, LLC er indehaver af EU-varemærket »SAINT GERMAIN«, idet ansøgningen om registrering af dette mærke blev indgivet den 17.4.2007 med henblik på at betegne vin og andre alkoholholdige drikke, dog ikke øl.

18. Cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris, Frankrig) opretholdt denne dom ved dom af 13. september 2016 (herefter »dommen afsagt af cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris)«). Efter, på baggrund af forskellene mellem de omtvistede tegn, at have lagt til grund, at den af AR hævdede krænkelse alene kunne fastslås i forhold til artikel L. 713-3 i lov om intellektuel ejendomsret, dvs. som en krænkelse ved efterligning, fastslog cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris), at vurderingen af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed indebærer, at det påberåbte varemærke skal have været genstand for brug ved kontakt med forbrugerne. I denne henseende bemærkede denne ret først, at tribunal de grande instance de Nanterre (retten i første instans i Nanterre), hvis dom blev opretholdt af cour d'appel de Versailles (appeldomstolen i Versailles), havde truffet afgørelse om delvis fortabelse af AR's ret til det i hovedsagen omhandlede varemærke på grund af manglende reel brug. Efter at have undersøgt de dokumenter, som AR havde fremlagt til drøftelserne, fastslog denne ret, at AR ikke havde været i stand til at godtgøre, at der var gjort reel brug af selskabets varemærke. Den fastslog således, at AR hverken med rette kunne argumentere for, at der var sket en krænkelse af dette varemærkes funktion som oprindelsesangivelse, da det ikke havde været i kontakt med forbrugerne [4], eller af den eneret til brug, som varemærket giver [5].

19. Den 21. december 2016 iværksatte AR kassationsappel til prøvelse af dommen afsagt af cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris). Til støtte for denne appel har AR gjort gældende, at artikel L. 713-3 og L. 714-5 i lov om intellektuel ejendomsret er tilsidesat. AR har kritiseret cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) for ikke at have givet selskabet medhold i dets påstande om krænkelse af varemærket, selv om det i perioden på fem år efter registreringen af dette mærke havde ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende tegn, som kunne krænke varemærkets funktion, uden at skulle godtgøre reel brug af det nævnte varemærke og således uden at skulle godtgøre, at det faktisk var blevet benyttet. AR har gjort gældende, at for så vidt som det er registreringen, der afgør genstanden for eneretten over varemærket, skal risikoen for forveksling som omhandlet i artikel L. 713-3 i lov om intellektuel ejendomsret vurderes abstrakt ved henvisning til genstanden for registreringen af det påberåbte varemærke, der eventuelt ikke er blevet benyttet, og ikke i forhold til en konkret situation på markedet, og dermed kan der foreligge en risiko for forveksling og følgelig en krænkelse af et ikke-benyttet varemærke, der dermed ikke er kendt af forbrugerne. AR har desuden gjort gældende, at det ikke er nødvendigt, at det beskyttede varemærke faktisk benyttes, for at kunne undersøge, om det udøver sine funktioner, men at det er tilstrækkeligt, at det omtvistede tegn krænker varemærkets »potentielle« funktioner, og at krænkelser altid er blevet vurderet i forhold til brugen af det krænkende tegn og ikke brugen af det registrerede tegn.

20. De sagsøgte i hovedsagen har heroverfor gjort gældende, at anvendelse af et tegn alene kan krænke indehaverens eneret til varemærket, såfremt denne anvendelse skader en af varemærkets funktioner, at et varemærke kun udøver sine væsentligste funktioner, hvis det faktisk benyttes af indehaveren for at angive den kommercielle oprindelse af de ved registreringen omfattede varer eller tjenesteydelser, og at indehaveren, når denne ikke benytter sit varemærke i overensstemmelse med dets væsentligste funktion, ikke kan beklage sig over nogen krænkelse eller risiko for krænkelse af denne funktion. De har anført, at den omstændighed, at indehaveren ikke anvender sit varemærke for at adskille sine varer fra tredjemands, indebærer, at der ikke er nogen risiko for, at offentligheden bringes til at skabe en forbindelse mellem indehaverens varer og tredjemands, hvis denne anvender et lignende tegn, og der kunne herske tvivl om oprindelsen af de omhandlede varer. Ifølge disse selskaber ville varemærkeretten blive fordrejet i forhold til dens formål, og den ville ikke længere være et væsentligt

4 – Cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) vurderede, at de dokumenter, som AR havde fremlagt, blot gav et reelt billede af forberedelserne til lanceringen af en crème de cognac under det i hovedsagen omhandlede varemærke samt deltagelsen af AR's selskab i handelsmesser i 2007.

5 – Cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) fastslog desuden, at der ikke var tale om en krænkelse af varemærkets investeringsfunktion, som AR havde påberåbt sig med henvisning til dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

element i en ordning med loyal konkurrence, såfremt det var muligt for den person, der blot indgiver en ansøgning om registrering af et varemærke, uden at dette på noget tidspunkt benyttes, at kræve erstatning over for den tredjemand, der benytter lignende tegn. Dette ville tillægge den pågældende indehaver en helt urimelig konkurrencefordel.

21. Den forelæggende ret har af den omstændighed, at kassationsanbringendet vedrører tilsidesættelse af artikel L. 713-3 i lov om intellektuel ejendomsret, udledt, at AR ikke kritiserer dommen afsagt af cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) for, at den alene undersøgte spørgsmålet om krænkelse i forhold til denne artikel, der kræver, at det godtgøres, at der foreligger en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, for at der er tale om en krænkelse[6]. Denne ret har, med henvisning til dom af 18. juni 2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 58 og 59), vurderet, at det ved vurderingen af en krænkelse ved efterligning kun er det indgreb, som er gjort i varemærkets væsentligste funktion på grund af denne risiko for forveksling, der skal undersøges.

22. Den forelæggende ret har gjort opmærksom på, at Domstolen i dom af 21. december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, herefter »Länsförsäkringar-dommen«), tog stilling til fortolkningen af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009[7] og i denne forbindelse fastslog, at varemærkets indehaver i perioden på fem år regnet fra registreringen af et EU-varemærke i tilfælde af risiko for forveksling kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner indehaverens varemærke, for alle de varer og tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, uden at skulle påvise, at der er gjort reel brug af det nævnte varemærke for disse varer og tjenesteydelser. Denne ret har fremhævet, at den i denne dom anlagte fortolkning også kan anvendes hvad angår artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 på grund af ligheden mellem de to bestemmelsers ordlyd, og gjort opmærksom på, at den situation, som Domstolen skulle påkende i den pågældende dom, hvor femårsperioden endnu ikke var udløbet, og hvor der hypotetisk ikke kunne indgives nogen begæring om fortabelse som følge af manglende reel brug, ikke er den samme som den, der foreligger i tvisten i hovedsagen. Dette rejser spørgsmålet, om en person, der aldrig har benyttet sit varemærke, og som har fortabt sin ret til varemærket efter udløbet af perioden på fem år, kan klage over, at dette varemærke er blevet krænket i dets væsentligste funktion, og at den pågældende har lidt et tab som følge af tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn i den femårsperiode, der fulgte efter varemærkets registrering, og kræve erstatning.

23. På denne baggrund har Cour de cassation (kassationsdomstol) ved afgørelse af 26. september 2018 besluttet at udsætte den verserende sag og forelagt følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 10 og 12 i […] direktiv [2008/95] fortolkes således, at en varemærkeindehaver, som ikke på noget tidspunkt har benyttet sit varemærke, og som har fortabt sine rettigheder ved udløbet af den periode på fem år, der følger efter offentliggørelsen af registreringen, kan opnå erstatning for tab ved at påberåbe sig en krænkelse af varemærkets væsentligste funktion, der skyldes tredjemands brug inden datoen for fortabelsens virkning af et tegn, der ligner det nævnte varemærke, som angivelse for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke dette varemærke er blevet registreret?«

24. I den sag, der er genstand for dette forslag til afgørelse, har AR, Cooper International (sammen med Dalfour), Établissements Boudier, den franske regering og Europa-Kommissionen indgivet skriftlige indlæg. Disse procesdeltagere har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet, der blev afholdt den 12. juni 2019.

6 – Som anført i punkt 14 i dette forslag til afgørelse havde AR for tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris) ligeledes påberåbt sig en tilsidesættelse af artikel L. 713-2, der forbyder »krænkelse ved gengivelse« af varemærket.

7 – Rådets forordning af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1). Denne forordning blev fra 1.10.2017 erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

III. Bedømmelse

A. Fortabelsesordningen og dens begrundelse

25. Medlemsstaternes harmoniserede varemærkeret er – ligesom EU-varemærkeordningen – baseret på anerkendelsen af, at indehaverne af tegn med fornødent særpræg til erhvervsmæssig anvendelse, og således til anvendelse på markedet, har eneret til disse.

26. Som Domstolen har præciseret i dom af 19. december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 32), følger det således af niende betragtning til direktiv 2008/95[8], at det var EU-lovgivers hensigt at underlægge opretholdelse af de rettigheder, der er knyttet til nationale varemærker, den betingelse, at de rent faktisk bruges.

27. Denne betingelse om brug har dels til formål at sikre, at det registrerede varemærke udøver sin kendetegnende funktion konkret og ikke kun potentielt, dels at det forfølger konkurrencefremmende formål.

28. Et varemærke, det ikke bruges, kan således hindre konkurrencen »ved at begrænse den række af tegn, som andre kan registrere som varemærker, og ved at fratage konkurrenterne muligheden for at bruge dette varemærke eller et lignende varemærke, når de på det indre marked markedsfører varer eller tjenesteydelser, som er af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af det pågældende varemærke«[9].

29. Af de samme grunde kan manglende brug af et (nationalt eller EU-)varemærke ligeledes risikere at begrænse den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser[10]. Betingelsen om brug af varemærket tjener således også formålene vedrørende virkeliggørelsen af det indre marked.

30. Såvel direktiverne om harmonisering af medlemsstaternes varemærkeret som de på hinanden følgende forordninger om EU-varemærket har således bestemt, at såfremt varemærkeretten (på nationalt eller EU-plan) erhverves alene med en registreringsformalitet[11], er det kun muligt at bevare denne ret, hvis tegnet er genstand for erhvervsmæssig »reel brug«[12].

31. Idet artikel 12, stk. 1, i direktiv 2008/95[13] bestemmer, at rettighederne til varemærket mistes ved manglende reel brug af mærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, tager denne bestemmelse sigte på at sikre, at den eneret, der er knyttet til registreringen, kun kan udøves vedrørende tegn, som reelt opfylder deres kendetegnende funktion, samt at alene varemærker, der reelt benyttes, bevares i de nationale varemærkeregistre.

32. Den i artikel 12, stk. 1, i direktiv 2008/95 omhandlede fortabelse indtræder, hvis varemærket ikke er blevet brugt i en periode på fem år.

8 – Jf. i samme retning tiende betragtning til forordning nr. 207/2009 og, vedrørende de nugældende retsakter, 31. betragtning til direktiv 2015/2436 og 24. betragtning til forordning nr. 2017/1001.

9 – Dom af 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 32) (vedrørende EU-varemærket). Jf. i samme retning generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse i denne sag (EU:C:2012:422, punkt 30 og 32). Jf. ligeledes Länsförsäkringar-dommen (præmis 25). De samme betragtninger gælder vedrørende det nationale varemærke.

10 – Jf. dom af 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 32), også vedrørende EU-varemærket.

11 – Jf. artikel 5 i direktiv 2008/95 og artikel 9 i forordning 2017/1001.

12 – Jf. hvad angår de nugældende retsakter artikel 19, stk. 1, i direktiv 2015/2436 og artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001.

13 – Artikel 12, stk. 2, i direktiv 2008/95 fastsætter andre grunde til fortabelse af rettighederne til varemærket, som ikke er relevante i den sag, som dette forslag til afgørelse vedrører.

33. I denne henseende sondrer artikel 10, stk. 1, i direktiv 2008/95 mellem det tilfælde, hvor der ikke er gjort reel brug af varemærket i den femårige periode, der følger efter dets registrering, og det tilfælde, hvor sådan brug af varemærket er påbegyndt, men har været ophørt uden afbrydelse i fem år. Den sag, som er genstand for dette forslag til afgørelse, vedrører alene det første tilfælde, hvorfor jeg i den følgende del kun vil henvise til denne fortabelsesgrund for manglende brug.

B. Udøvelse af eneretten til varemærket i forbindelse med et krænkelsessøgsmål

34. Beskyttelsen af det registrerede varemærke sikres ved anerkendelsen af dets indehavers eneret med en tilsvarende undladelsesforpligtelse for tredjemand (som ikke har tilladelse). Denne ius excludendi er dog ikke absolut.

35. For det første vedrører den indehaverens virksomhed (eller tredjemands virksomhed, hvor tredjemand har indehaverens tilladelse) i forbindelse med produktion og distribution af varer eller tjenesteydelser, og den vedrører således varemærkets brug og ikke mærket som sådan, hvilket er til hinder for, at de rettigheder, der er knyttet til denne intellektuelle ejendomsrettighed, kan fortolkes som klassisk ejendomsret [14].

36. For det andet kan den kun aktiveres, når elementerne i en af de i artikel 5 i direktiv 2008/95 omhandlede situationer er til stede [15], hvilket indebærer, at det fastslås, at der foreligger ulovlig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner det registrerede varemærke, samt en (væsentlig) skade for dets indehavers beskyttede interesser [16].

37. Den harmoniserede varemærkeret på EU-niveau har udvidet genstanden for krænkelsessøgsmålet ud over det typiske tilfælde, der vedrører krænkelse af varemærkets kendetegnende funktion [17], hvor skaden på varemærkeindehaverens interesser ledsages af en skadevirkning for offentligheden i form af en risiko for vildledning i forbindelse med købs- og forbrugsbeslutninger [18].

38. Det kriterium, der afgrænser den beskyttelse, som sikres ved et søgsmål om krænkelse, er af Domstolen blevet fastsat med henvisning til de funktioner, som er retligt anerkendte og beskyttede af dette varemærke, dvs., ud over den væsentligste funktion som oprindelsesbetegnelse, kommunikations-, investerings-, reklame- og kvalitetsgarantifunktionen [19].

14 – Jf. i denne retning generaladvokat Poiares Maduros forslag til afgørelse i forenede sager Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2009:569, punkt 103). Varemærket kan naturligvis også ses som et formuegode i sig selv, der kan gøres til genstand for overdragelse eller licens, men der tages ikke hensyn til dette aspekt af retten til varemærket i dette forslag til afgørelse.

15 – Jf. i denne retning dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), hvori Domstolen efter at have bekræftet – med henvisning til tiende betragtning til Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1), der gik forud for direktiv 2008/95 – at beskyttelsen af varemærket er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem tegnene og varerne og tjenesteydelserne (præmis 50), i præmis 51 og 52 præciserede, at udøvelsen af den i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 [svarende til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95] fastsatte eneret bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse, og at denne rettigheds karakter af eneret kun kan begrundes inden for grænserne for denne bestemmelses anvendelsesområde. Mere generelt er beskyttelsen af varemærket, som generaladvokat Poiares Maduro fremhævede i sit forslag til afgørelse i forenede sager Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2009:569, punkt 101-112), underlagt visse restriktioner og begrænsninger, som navnlig er nødvendige for at opretholde friheden til at drive handel, den frie konkurrence samt ytringsfriheden. Derfor kan varemærkets indehaver ikke modsætte sig erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug, der anses for legitim, af det beskyttede tegn.

16 – Jf. dom af 14.5.2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, præmis 16), og af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 54).

17 – Det drejer sig om det tilfælde, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, dvs. tredjemands ikke-tilladte brug af et tegn, der er identisk med eller ligner det varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme art, hvortil kommer de tilfælde, der er omhandlet i henholdsvis artikel 5, stk. 1, litra a), i dette direktiv (sammenfald mellem tegnene og varerne eller tjenesteydelserne) og samme direktivs artikel 5, stk. 2 (beskyttelse af renommerede varemærker).

18 – Jf. i denne retning generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse Leidseplein Beheer og de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, punkt 28).

19 – Jf. dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 58).

1. Skal krænkelsen vurderes abstrakt eller konkret?

39. Et af de spørgsmål, der rejser sig ved undersøgelsen af de elementer, der kendetegner et krænkelsessøgsmål, og som har været genstand for omfattende drøftelser under både de mundtlige og de skriftlige forhandlinger for Domstolen, vedrører den abstrakte eller konkrete karakter af de vurderinger, der skal foretages for at fastslå, om der foreligger en krænkelse. Tager disse vurderinger alene hensyn til de elementer, der følger af varemærkets registrering, dvs. det tegn, der er søgt registreret, samt de varer og tjenesteydelser, der er angivet i ansøgningen om registrering, eller tages andre omstændigheder, der ikke er forbundet med registreringen, også i betragtning?

40. I overensstemmelse med den ikke-absolutte karakter af den eneret, som er knyttet til varemærket, i den ovenfor anførte forstand, har Domstolen generelt en tendens til at foretrække en konkret vurdering af de elementer, som udgør krænkelsen, der bl.a. tager hensyn til, hvordan det tegn, som angiveligt krænker varemærket, rent faktisk bruges af tredjemand uden tilladelse [20], og alle omstændighederne omkring denne brug [21]. Denne tilgang giver dels mulighed for at lægge en præcis skillelinje mellem legitim og illegitim brug af en andens varemærke [22], dels at vurdere indehaverens tab med hensyn til den funktion af varemærket, som krænkelsen vedrører [23].

41. Såfremt krænkelsessøgsmålet, som det er tilfældet i tvisten i hovedsagen, vedrører den situation, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, som forudsætter, at de anfægtede handlinger krænker det registrerede varemærkes kendetegnede funktion, idet de medfører en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed [24], antager vurderingen af krænkelsens elementer en overvejende konkret karakter på grund af den centrale rolle, som den pågældende kundekreds' opfattelse spiller i denne vurdering.

42. I vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn og mellem de varer eller tjenesteydelser, som de betegner, og i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling tages der således – ud over de elementer, som følger af registreringen – hensyn til faktorer, som bl.a. er forbundet med omfanget af den erhvervsmæssige brug af det ældre registrerede varemærke samt de nærmere omstændigheder omkring markedsføringen. Disse faktorer giver bl.a. mulighed for at afveje de forskellige elementer i sammenligningen mellem tegn og mellem varer og tjenesteydelser samt at tilpasse den beskyttelse, som skal gives det pågældende varemærke, til offentlighedens kendskab til mærket [25].

20 – I det omfang dette giver mulighed for at efterprøve, om denne brug kan forbydes af indehaveren af det registrerede varemærke. Jf. i denne retning dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, navnlig præmis 51-54).

21 – Jf. f.eks. dom af 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, præmis 23 og 24).

22 – Jf. bl.a. dom af 12.6.2008, O2 Holdings og O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, præmis 67).

23 – Jf. dom af 14.5.2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, præmis 16), og af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 54).

24 – Jeg gør opmærksom på, at risiko for forveksling er defineret af Domstolen som »risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder«, jf. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 29). I henhold til fast retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den opfattelse, som kundekredsen har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, idet der herved skal tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, bl.a. at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. bl.a. dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 22-24), og af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 16-18).

25 – I henhold til Domstolens og Rettens faste praksis efter »foregangsdommen« med hensyn til risiko for forveksling (dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bl.a. præmis 18 om den udvidede beskyttelse af varemærker med en stor adskillelsesevne, som er opnået ved dets brug, og præmis 24 om betydningen af det ældre varemærkes adskillelsesevne, herunder adskillelsesevne opnået ved brug, i afvejningen af de elementer, der skal tages i betragtning i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling).

43. Selv om faktorer knyttet til det registrerede varemærkes brug på markedet kan påvirke vurderingen af risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 ved at udvide omfanget af beskyttelsen af dette mærke i forhold til den beskyttelse, som ville følge af en abstrakt vurdering foretaget alene på grundlag af de elementer, der følger af registreringen [26], er det modsatte imidlertid efter min opfattelse ikke muligt.

44. Undtagen hvad angår konsekvenserne af fortabelse kan de nærmere omstændigheder omkring den erhvervsmæssige brug af det registrerede varemærke således ikke påberåbes for at indskrænke omfanget af beskyttelsen af dette, som denne følger af registreringen, og endnu mindre for at ophæve denne beskyttelse.

45. Det er nemlig registreringen af varemærket, der medfører den i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 omhandlede eneret. Den erhvervsmæssige brug af det tegn, som er genstand for denne registrering, er ikke et grundelement eller et element, der fuldkommengør erhvervelsen af denne ret. Som anført ovenfor tjener denne brug kun til at *bevare* indehaverens ret til det registrerede varemærke ved at forhindre fortabelse heraf [27].

46. Når dette er sagt, skal det fremhæves, at selv om brug af varemærket ikke er en betingelse for erhvervelsen af den eneret, som indrømmes ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95, er den derimod påkrævet, for at varemærket udøver den væsentligste funktion, til hvilken denne ret er tillagt indehaveren, og som består i at »indestå for mærkevarens [eller den af varemærket omfattede tjenesteydelses] oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne sættes i stand til at adskille varen [eller tjenesteydelsen] fra varer [eller tjenesteydelser] af anden oprindelse uden risiko for forveksling« [28]. Denne funktion kan imidlertid pr. definition kun udøves ved brug af varemærket på markedet.

47. Jeg er derfor ikke enig i Kommissionens argument om, at varemærket ved registreringen begynder at udøve sin funktion som oprindelsesbetegnelse.

48. Ganske vist anerkendes det i retsordenen, ved registreringen, at det tegn, hvorom der er ansøgt, erhvervsmæssigt »kan« betegne den handelsmæssige oprindelse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og adskille dem fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. Der er imidlertid ikke tale om en bedømmelse af tegnets egnethed til at opfylde varemærkets væsentligste funktion. For at der er tale om en egentlig udøvelse af denne funktion, skal tegnet være brugt på markedet og være i kontakt med offentligheden [29].

26 – Et særlig slående eksempel på mulighederne for at udvide den beskyttelse af varemærket, som følger af registreringen, er tilfældet med en serie af varemærker, hvis beskyttelse kun anerkendes, når mærkerne i serien er nærværende på markedet (jf. dom af 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria mod OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, præmis 126).

27 – Jf. i denne retning, vedrørende artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, Länsförsäkringar-dommen, præmis 25.

28 – Ifølge Domstolens definition siden dom af 23.5.1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, præmis 7). Jf. senest dom af 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, præmis 31).

29 – Dette er i øvrigt grunden til, at direktiv 2008/95 foreskriver den sanktion, der består i fortabelse af rettighederne til varemærket, såfremt indehaveren ikke har brugt det. Det skal i øvrigt fremhæves, at EU-varemærkeretten ikke anerkender kategorien »defensive varemærker«, som anerkendes i visse medlemsstaters, bl.a. Den Italienske Republiks, retsorden, og som vedrører tegn, der er bestemt til ikke at blive anvendt erhvervsmæssigt, fordi de har en rent defensiv funktion i forhold til et andet tegn, der er genstand for en erhvervsmæssig udnyttelse. Jf., vedrørende defensive varemærkers uforenelighed med EU-varemærkeordningen, dom af 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria mod OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, præmis 42-46). Registrering af varemærker med den hensigt ikke at gøre reel erhvervsmæssig brug af dem kunne endog, strengt taget, udgøre et tilfælde af registrering i ond tro som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d), i direktiv 2008/95.

49. På grundlag af ovenstående betragtninger konkluderer jeg, at den analyse af risikoen for forveksling, som skal foretages i forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, indebærer, at der vedrørende det ældre varemærke tages hensyn til såvel abstrakte elementer, der følger af registreringen af dette varemærke, som konkrete elementer vedrørende den brug, der er gjort af mærket, idet de førstnævnte anvendes til at identificere den minimumsbeskyttelse, som bør indrømmes det pågældende varemærke, og de sidstnævnte kan medføre, at denne beskyttelse udvides.

2. Omformulering af det præjudicielle spørgsmål

50. Uanset det ovenstående har diskussionen om den abstrakte eller konkrete karakter af analysen af risikoen for forveksling efter min opfattelse kun begrænset betydning for besvarelsen af det spørgsmål, som Cour de cassation (kassationsdomstol) har forelagt.

51. De påståede krænkelser, som tvisten i hovedsagen vedrører, er således begået i en periode, hvor perioden på fem år fra offentliggørelsen af registreringen af AR's varemærke ikke var udløbet, og fortabelsen derfor endnu ikke var indtrådt.

52. Som den forelæggende ret har gjort opmærksom på, fastslog Domstolen i Länsförsäkringar-dommen, vedrørende fortolkningen af artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, hvis indhold i det væsentlige er identisk med artikel 10 og 12 i direktiv 2008/95, at et EU-varemærkes indehaver i perioden på fem år regnet fra registreringen af varemærket kan gøre sin eneret på grundlag af dette varemærke, i henhold til denne forordnings artikel 9, stk. 1 [30], gældende for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilket varemærket er registreret, *uden at skulle påvise, at der er gjort reel brug af det nævnte varemærke*.

53. Domstolen har således tydeligt opstillet det princip, som kan overføres til den harmoniserede varemærkeret, at betingelserne for, at der i perioden på fem år regnet fra registreringen af varemærket, hvor dets indehaver ikke har gjort reel brug af dette, foreligger en risiko for forveksling, i et søgsmål om krænkelse, navnlig krænkelse ved efterligning, skal vurderes abstrakt, dvs. alene på grundlag af de elementer, der følger af registreringen af varemærket [31].

54. Länsförsäkringar-dommen ugyldiggør således den antagelse, som lå til grund for både dommen afsagt af tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris) og dommen afsagt af cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris), til prøvelse af hvilken AR har iværksat den kassationsappel, der er genstand for hovedsagen, nemlig at undersøgelsen af risikoen for forveksling i forbindelse med et søgsmål om krænkelse ved efterligning altid bør være konkret, idet det forudsættes, at der er sket et indgreb i varemærkets væsentligste funktion [32].

55. Som Cour de cassation (kassationsdomstol) selv har anført, følger det heraf, at det spørgsmål, som denne ret skal tage stilling til, ikke drejer sig om, hvorvidt risikoen for forveksling – under omstændigheder som i hovedsagen – som er betingelsen for AR's krænkelsessøgsmål mod de sagsøgte i hovedsagen, skal vurderes abstrakt eller konkret, men spørgsmålet – som går forud herfor – om AR med rette, selv efter at have fortabt sine rettigheder til varemærket, kan anlægge et krænkelsessøgsmål mod de sagsøgte i hovedsagen vedrørende handlinger, som de har begået i perioden på fem år efter registreringen af varemærket.

30 – Denne artikels ordlyd er praktisk taget identisk med ordlyden af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95.

31 – Dette indebærer naturligvis ikke, at der, når der er gjort brug af varemærket, skal tages hensyn hertil under vurderingen.

32 – Jeg gør opmærksom på, at både dommen afsagt af tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris) og dommen afsagt af cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) er ældre end Länsförsäkringar-dommen.

56. Hvis dette spørgsmål skal besvares bekræftende, bør risikoen for forveksling, som er forudsætningen for, at sådanne handlinger – der fandt sted før fortabelsen – kan kvalificeres som krænkende, ifølge Länsförsäkringar-dommen og i mangel af enhver erhvervsmæssig brug af det ældre varemærke, vurderes abstrakt, dvs. alene på grundlag af registreringen af dette varemærke.

C. Fortabelse og kompetence til at anlægge et krænkelsessøgsmål

57. Inden jeg går videre til analysen af det spørgsmål, som er forelagt af Cour de cassation (kassationsdomstol), som præciseret i dette forslag til afgørelses punkt 55, skal jeg anføre, at dette svar hverken afhænger af, om der foreligger et faktisk og aktuelt indgreb i det ældre varemærkes væsentligste funktion, eller af, at det fastslås, at dette varemærkes indehaver har lidt et tab.

58. Selv om Domstolen for det første – som den forelæggende ret har gjort opmærksom på – i dom af 18. juni 2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 59) – præciserede, at beskyttelsen i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 kræver, at der foreligger »mulighed for indgreb i varemærkets væsentligste funktion« [33], fremgår det af Länsförsäkringar-dommen, at dette indgreb i perioden på fem år regnet fra registreringen af varemærket skal fortolkes som et indgreb i det ældre, ikke-anvendte varemærkes »adskillelsesegnethed«, og der ses således bort fra den omstændighed, at dette varemærke endnu ikke er blevet offentligheden bekendt.

59. For det andet er spørgsmålet om varemærkeindehaverens kompetence til at anlægge et krænkelsessøgsmål med henblik på erstatning for det tab, som hævdes at være lidt på grund af brugen af et tegn, der giver anledning til forveksling med den pågældendes varemærke – som Kommissionen korrekt har fremhævet i sine skriftlige indlæg – uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt denne brug konkret har kunnet forårsage de påberåbte tab. Med andre ord er eksistensen af et tab ikke en forudsætning for kompetence til at anlægge et krænkelsessøgsmål, men en grundlæggende betingelse for den påstand om erstatning, som nedlægges i et sådant søgsmål.

60. Med henblik på besvarelsen af det af Cour de cassation (kassationsdomstol) forelagte spørgsmål skal opmærksomheden derfor flyttes fra de indgreb i det ældre varemærkes funktioner og dets indehavers interesser, der kunne forårsages af de krænkelser, som de sagsøgte i hovedsagen angiveligt har begået, til indehaverens situation på det tidspunkt, hvor den pågældende anlagde krænkelsessøgsmålet.

61. Det fremgår således af forelæggelsesafgørelsen, at AR på det tidspunkt, hvor søgsmålet blev anlagt, havde fortabt sine rettigheder til varemærket [34].

62. Det fremgår således af akterne i hovedsagen, at AR indbragte de sagsøgte i hovedsagen for retten ved stævninger af 8. og 11. juni 2012. Den periode på fem år fra registreringen af varemærket SAINT GERMAIN, som er foreskrevet i artikel 10 i direktiv 2008/95, udløb den 13. maj 2011.

63. Selv om tribunal de grande instance de Nanterre (retten i første instans i Nanterre) først traf afgørelse om fortabelse den 28. februar 2013 ved en dom, der blev endelig den 22. februar 2014, hvor den blev stadfæstet af cour d'appel de Versaille (appeldomstolen i Versaille), fik denne fortabelse virkning fra den dag, hvor den nævnte periode udløb.

33 – Jf. i denne retning desuden dom af 9.1.2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, præmis 28), og af 12.6.2008, O2 Holdings og O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, præmis 57).

34 – Jeg gør i denne forbindelse opmærksom på, at det fremgår af akterne i hovedsagen, at AR gjorde det modsatte gældende for tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris). AR's synspunkt blev dog, med rette, afvist af denne ret.

64. Når indehaveren af et varemærke anlægger et søgsmål om krænkelse, hvad enten det er »ved gengivelse« eller »ved efterligning«, udøver den pågældende den eneret, som er knyttet til det registrerede varemærke, til at modsætte sig erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke, for varer af samme eller lignende art som dem, for hvilke dette varemærke er blevet registreret. Det samme er tilfældet, når der kun er nedlagt påstand om erstatning for det tab, som er lidt på grund af en sådan brug, f.eks. det tilfælde, hvor de anfægtede handlinger i mellemtiden er ophørt.

65. Fortabelsen har den virkning, at indehaveren af det registrerede varemærke mister den eneret, der er knyttet hertil som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95. Fra den dato, hvor fortabelsen træder i kraft, er udøvelsen af denne ret således a priori ikke længere tilladt. Med andre ord betyder fortabelsen, at retten til at anlægge et krænkelsessøgsmål på grundlag af denne bestemmelse bortfalder [35].

66. Er dette også tilfældet hvad angår søgsmål som det, der er iværksat af sagsøgeren i hovedsagen, der har til formål at opnå erstatning for det tab, som det registrerede varemærkes indehaver har lidt for denne brug på et tidspunkt, hvor indehaveren endnu ikke havde fortabt sine rettigheder til dette?

D. Indehaverens ret efter fortabelsen til erstatning for de krænkelser, der er begået før fortabelsen

67. Selv om indehaveren af et registreret varemærke efter fortabelsen i princippet ikke længere kan udøve den eneret, der er knyttet hertil, bør det imidlertid fremhæves, at krænkelser af dette varemærke, som er begået i løbet af perioden på fem år efter registreringen, ikke mister deres ulovlige karakter på grund af fortabelsen.

68. Medmindre virkningerne af fortabelsen i henhold til den nationale ret har tilbagevirkende kraft fra datoen for indgivelsen af varemærkeansøgningen eller datoen for varemærkets registrering, således at varemærket anses for ikke at have affødt nogen retsvirkninger, kan de handlinger, der er begået i den nævnte periode på fem år, og som har fundet sted, før fortabelsen trådte i kraft, følgelig stadig gøres til genstand for et krænkelsessøgsmål.

69. Hvis indehaveren af et registreret varemærke, som har fortabt sine rettigheder, blev nægtet retten til at anlægge et sådant søgsmål, ville dette svare til en »ex post-lovliggørelse« af krænkelser begået på et tidspunkt, hvor det varemærke, som er blevet krænket – i den i punkt 58 i dette forslag til afgørelse omhandlede forstand – stadig var beskyttet.

70. En sådan lovliggørelse kan efter min opfattelse – som de sagsøgte i hovedsagen i det væsentlige har foreslået – ikke følge, blot fordi det fastslås, at det pågældende varemærke aldrig har været genstand for erhvervsmæssig udnyttelse.

35 – Det skal bemærkes, at fortabelsen ikke betyder bortfald af alle rettigheder til det tegn, der er genstand for registreringen, men kun de rettigheder, der er knyttet til registreringen. Der bør således sondres mellem den situation, hvor fortabelsen indtræder, uden at varemærket er blevet brugt, og den situation, hvor varemærket har været genstand for erhvervsmæssig brug, som efterfølgende er ophørt i en sammenhængende periode på fem år. I det andet tilfælde kan det ikke udelukkes, at forbrugerne stadig kan huske varemærket, selv efter at denne periode er gået, navnlig hvis varemærket har været benyttet i vidt omfang. Under disse omstændigheder vil indehaveren, selv efter fortabelsen, kunne anlægge et krænkelsessøgsmål, ikke ved at udøve de rettigheder, der følger af varemærkets registrering, som er bortfaldet, men de rettigheder, der i givet fald tillægges indehaveren som følge af den brug, som den pågældende har gjort af det tegn, der er genstand for registreringen.

71. Ganske vist er formålet med den ret, som direktiv 2008/95 giver indehaveren af et registreret varemærke, at give mulighed for, at varemærket udøver sin væsentligste funktion som oprindelsesbetegnelse og udgør et væsentligt element i den ordning med loyal konkurrence, som EU-retten tilsigter at skabe og opretholde [36]. Ud fra den samme tankegang kan denne ret – som tidligere anført – kun bevares, hvis den funktion, til hvilken den er knyttet, reelt udøves på markedet.

72. Det kan således synes uretfærdigt eller endog lovstridigt, at en indehaver af et varemærke, som aldrig har benyttet det, men dog har draget fordel af den hertil knyttede eneret, og som i øvrigt ikke rettidigt har gjort brug af denne ret med henblik på at modsætte sig krænkelsen af sit varemærke [37], efter at have fortabt sin ret hertil kan iværksætte en sag mod gerningsmændene bag krænkelser med påstand om erstatning for det angivelige tab.

73. Som anført har Domstolen imidlertid, i Länsförsäkringar-dommen, bekræftet, at bestemmelserne om fortabelse giver varemærkeindehaveren en »henstandsperiode« til at gå i gang med at gøre reel brug af sit varemærke, inden for hvilken han – selv om der ikke har været nogen erhvervsmæssig brug af det – kan modsætte sig tredjemands krænkelser af sin eneret på brugen af dette mærke og opnå erstatning for de tab, som han har lidt på grund af en sådan krænkelse. Den omstændighed, at indehaveren ved denne periodes afslutning stadig ikke har benyttet dette varemærke, har i princippet ikke nogen indflydelse på den ulovlige karakter af de krænkelser, der er begået i den nævnte periode [38].

74. Medmindre fortabelsen i henhold til den pågældende medlemsstats nationale ret har tilbagevirkende kraft til datoen for indgivelse af varemærkeansøgningen eller registreringen af varemærket, hvilket ville indebære indehaverens fortabelse af retten til at kræve erstatning for handlinger, der er begået i den nævnte henstandsperiode, er der efter min opfattelse ikke noget til hinder for, at den pågældende indehaver anlægger et krænkelsessøgsmål med påstand om erstatning for den skade, han har lidt som følge af handlinger, der på det tidspunkt, hvor de blev begået, krænkede hans eneret til varemærket.

75. Desuden skal jeg fremhæve – som Kommissionen anførte i retsmødet – at det ikke er udelukket, at de krænkelser, der er begået i perioden på fem år efter registreringen af varemærket, i visse tilfælde har bidraget til at afholde dets indehaver fra at benytte det eller har hindret en reel brug, uden at dette imidlertid kan udgøre en gyldig grund til, at det ikke er blevet brugt, der, som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 2008/95, kan være til hinder for fortabelsen [39].

76. Den løsning, som jeg foreslår Domstolen at anvende, ændres ikke af det obiter dictum, som er indeholdt i præmis 28 i Länsförsäkringar-dommen, hvori Domstolen fastslog, at »omfanget af [den eneret, der følger af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009] fra tidspunktet for udløbet af fristen på fem år efter registreringen af EU-varemærket kan påvirkes af, at det i forbindelse med et modkrav eller et materielt forsvar, der fremsættes af tredjemand i en krænkelsessag, fastslås, at indehaveren endnu ikke på dette tidspunkt er gået i gang med at gøre reel brug af sit varemærke i forbindelse med en del af eller alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke dette er registreret«.

36 – Jf. vedrørende varemærkets funktion i en sådan ordning dom af 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, præmis 30).

37 – Jeg gør opmærksom på, at de i hovedsagen omhandlede krænkelser blev begået i perioden mellem den 8.6.2009 og den 13.5.2011, og at der gik tre år, fra krænkelsen begyndte, til AR indgav de indledende processkrifter (den 8. og 11.6.2012).

38 – Det kunne forholde sig anderledes, hvis det var godtgjort, at indehaveren havde registreret sit varemærke uden at have til hensigt at bruge tegnet til de formål, som er knyttet til eneretten, således at registreringen kunne anses for at være foretaget i ond tro som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d), i direktiv 2008/95, og varemærket derfor kunne annulleres.

39 – Jeg gør i denne henseende opmærksom på, at et af de tab, som AR subsidiært gjorde gældende for tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris), er »de negative økonomiske konsekvenser« af de krænkelser, som er anfægtet over for de sagsøgte i hovedsagen, navnlig med hensyn til »tab af muligheden for at komme ind på markedet« og »manglende mulighed for at anvende varemærket SAINT GERMAIN«.

77. Selv om Domstolen, henset til ordlyden af samtlige de grunde, der er angivet i denne dom, i denne præmis tydeligvis ønskede at præcisere, at udøvelsen af denne ret begrænses eller hindres af fortabelsen, bør denne præcisering efter min opfattelse fortolkes som en henvisning til de krænkelsessøgsmål, der er anlagt for at forbyde handlinger, som er begået efter udløbet af perioden på fem år efter registreringen af varemærket [40]. Jeg tror derimod ikke, at der ud fra dette kan argumenteres for det synspunkt, at en indehaver, der har fortabt sin ret til varemærket på grund af manglende brug, ikke – heller ikke med et krænkelsessøgsmål – kan opnå erstatning for det tab, der er lidt på grund af handlinger, som har fundet sted før det tidspunkt, hvor fortabelsen er trådt i kraft.

78. Det er ligeledes min opfattelse, at artikel 17 i direktiv 2015/2436 [41], der erstattede direktiv 2008/95, hvorefter »[i]ndehaveren af et varemærke […] kun [har] ret til at forbyde anvendelsen af et tegn i det omfang, at indehaverens rettigheder ikke kan fortabes i henhold til artikel 19 på det tidspunkt, hvor sagen om varemærkekrænkelse anlægges«, ikke vedrører muligheden for – også efter en fortabelse – ved et krænkelsessøgsmål at kræve erstatning for det tab, der er lidt som følge af handlinger begået, mens varemærket stadig havde retsvirkninger.

79. Endelig iagttager den løsning, jeg anbefaler, den skønsbeføjelse, som blev indrømmet medlemsstaterne ved direktiv 2008/95, med hensyn til fastlæggelsen af fortabelsens virkninger og navnlig med hensyn til fastsættelsen af det tidspunkt, hvor dens virkninger træder i kraft [42]. Som anført træder disse virkninger i fransk ret først i kraft ved udløbet af perioden på fem år efter offentliggørelsen af registreringen af varemærket.

80. I lyset af samtlige ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at indehaveren af et registreret varemærke, som aldrig har brugt det, og hvis ret til varemærket ved udløbet af den i artikel 12, stk. 1, i direktiv 2008/95 omhandlede periode på fem år er erklæret fortabt, kan anlægge et søgsmål om krænkelse på grundlag af dette direktivs artikel 5, stk. 1, litra b), med henblik på erstatning for det tab, som den pågældende har lidt på grund af tredjemands brug, i nævnte periode på fem år og inden datoen for fortabelsens virkning, af et lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som giver anledning til forveksling med indehaverens varemærke.

81. Såfremt Domstolen måtte beslutte ikke at følge dette forslag og måtte konkludere, at en indehaver af et varemærke, hvis ret til varemærket er fortabt på grund af manglende reel brug af dette, ikke længere har ret til at anlægge en sag om krænkelse, selv hvis en sådan sag anlægges med henblik på erstatning for det tab, som den pågældende har lidt som følge af krænkelser, der er begået i perioden på fem år efter registreringen af varemærket, foreslår jeg subsidiært, at det på grundlag af betragtningerne i dette forslag til afgørelses punkt 66-69 anerkendes, at en sådan erstatning kan opnås ved søgsmål med et andet retligt grundlag end det, der ligger til grund for artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95, som f.eks. et søgsmål med påstand om illoyal konkurrence eller et søgsmål om erstatning uden for kontraktforhold [43], hvis de i den nationale ret fastsatte betingelser for anvendelsen af disse retsmidler er opfyldt.

40 – Virkningerne af fortabelsen er beskrevet som følger i artikel 55, stk. 1, i forordning nr. 207/2009: »I det omfang varemærkeindehaverens ret erklæres helt eller delvis fortabt, anses de retsvirkninger, der i henhold til denne forordning er knyttet til varemærket, for bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor begæring om fortabelse er indgivet, eller der er fremsat modkrav. På begæring af en af parterne kan der i afgørelsen fastsættes et tidligere tidspunkt for indtrædelsen af en fortabelsesgrund.«

41 – Dette direktiv finder ikke anvendelse ratione temporis på de faktiske omstændigheder i hovedsagen, men er nævnt i de skriftlige indlæg for Domstolen og i drøftelserne i retsmødet, bl.a. af de sagsøgte i hovedsagen.

42 – Jf. bl.a. sjette betragtning til direktiv 2008/95, hvorefter »[m]edlemsstaterne bør […] bevare deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende […] fortabelse […] med hensyn til varemærker, der er erhvervet ved registrering. […] Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et varemærkes gyldighedsperiode udløber […]«. Jeg gør opmærksom på, at denne skønsmargin, som blev indrømmet medlemsstaterne, ikke længere findes i direktiv 2015/2436, hvis artikel 47, stk. 1, bestemmer, at »[e]t registreret varemærke anses fra datoen for indgivelse af begæring om fortabelse for ikke at have haft de retsvirkninger, der følger af dette direktiv, i det omfang indehaverens rettigheder fortabes. På begæring af en af parterne kan der i afgørelsen vedrørende begæringen om fortabelse fastsættes et tidligere tidspunkt for indtrædelsen af en fortabelsesgrund«.

43 – Sådanne søgsmål er baseret på de samme faktiske omstændigheder som dem, der gøres gældende i et søgsmål om varemærkekrænkelse.

82. Sådanne søgsmål, der kan iværksættes af en person, som ikke kan gøre sin eneret gældende, er baseret på de samme faktiske omstændigheder som dem, der gøres gældende i et søgsmål om varemærkekrænkelse, hvis de medfører en forseelse [44].

83. Af de ovenfor i dette forslag til afgørelses punkt 39-49 anførte grunde bør risikoen for forveksling mellem de omtvistede tegn, som skal være til stede, for at det kan fastslås, at der foreligger en krænkelse og således en culpøs handling, også i denne situation, vurderes alene på grundlag af de elementer, som følger af varemærkets registrering [45].

IV. Forslag til afgørelse

84. På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare det spørgsmål, som Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig) har forelagt den til præjudiciel afgørelse, som følger:

»Artikel 5, stk. 1, litra b), artikel 10 og artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke, som aldrig har brugt det, og hvis ret til varemærket ved udløbet af den i dette direktivs artikel 12, stk. 1, omhandlede periode på fem år, er erklæret fortabt, kan anlægge et søgsmål om krænkelse på grundlag af dette direktivs artikel 5, stk. 1, litra b), med henblik på erstatning for det tab, som den pågældende har lidt på grund af tredjemands brug, i nævnte periode på fem år og inden datoen for fortabelsens virkning, af et lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som giver anledning til forveksling med indehaverens varemærke. I forbindelse med et sådant søgsmål bør risikoen for forveksling mellem de omtvistede tegn, som skal være til stede, for at det kan fastslås, at der foreligger en krænkelse, vurderes alene på grundlag af de elementer, som følger af varemærkets registrering.«

44 – Jeg gør opmærksom på, at erstatning for de tab, som AR har gjort gældende subsidiært, jf. fodnote 39 i dette forslag til afgørelse, samt det tab, der ligeledes er gjort gældende subsidiært, som består i »tab af aftalte investeringer […] til lancering af varemærket«, kan kræves i forbindelse med et søgsmål om illoyal konkurrence eller et søgsmål om erstatning uden for kontraktforhold.

45 – Jeg gør opmærksom på, at denne løsning også vil bevare den skønsmargin, som direktiv 2008/95 har indrømmet medlemsstaterne. Kun for så vidt som fortabelsen i henhold den nationale ret ikke har tilbagevirkende kraft til datoen for indgivelsen af ansøgningen om varemærket eller datoen for dets registrering, kan indehaveren af det fortabte varemærke således lovligt anlægge et søgsmål på andet grundlag end sin eneret til varemærket med henblik på erstatning for det tab, som er lidt som følge af handlinger, der er begået på et tidspunkt, hvor den pågældendes eneret til varemærket stadig var i kraft.