ĢENERĀLADVOKĀTA DŽOVANNI PITRUCELLAS [*GIOVANNI PITRUZZELLA*]
SECINĀJUMI,
sniegti 2019. gada 18. septembrī[1]

Lieta C-622/18

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

(*Cour de cassation* (Francija) iesniegtais lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Dalībvalstu tiesību aktu par preču zīmēm tuvināšana – Preču zīmes atcelšana tās faktiskas neizmantošanas dēļ – Preču zīmes īpašnieka tiesības iebilst pret identiska vai līdzīga apzīmējuma izmantošanu laikposmā pirms atcelšanas spēkā stāšanās datuma

1. Vai preču zīmes īpašnieks, kurš nekad nav izmantojis šo preču zīmi un ir zaudējis tiesības uz to, jo nav to faktiski izmantojis piecu gadu termiņā pēc tās reģistrācijas publicēšanas, var celt prasību par preču zīmes pārkāpumu un prasīt zaudējumu atlīdzību tādēļ, ka laikā pirms tiesību zaudēšanas trešā persona ir izmantojusi minētajai preču zīmei līdzīgu apzīmējumu precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi un kas var radīt sajaukšanas iespēju ar viņa preču zīmi?

2. Tāds būtībā ir *Cour de cassation* [Kasācijas tiesas] (Francija) lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu uzdotais jautājums, kas ir šo secinājumu priekšmets un kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 10. un 12. panta interpretāciju[2].

3. Šis lūgums ir iesniegts saistībā ar tiesvedību starp AR un sabiedrībām *Cooper International Spirits LLC* (turpmāk tekstā – "*Cooper International*"), *Établissements Gabriel Boudier SA* (turpmāk tekstā – "*Établissements Boudier*") un *St Dalfour SAS* (turpmāk tekstā – "*Dalfour*") par varbūtējiem Francijas reģistrētās preču zīmes "SAINT GERMAIN" pārkāpumiem, kas izdarīti pirms tās atcelšanas.

1 Oriģinālvaloda – franču.

2 OV 2008, L 299, 25. lpp. No 2019. gada 15. janvāra Direktīva 2008/95 ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2436 (2015. gada 16. decembris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 2015, L 336, 1. lpp.), ar ko tā pārstrādāta.

I. Atbilstošās tiesību normas

A. Savienības tiesības

4. Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punktā ir noteikts:

"Reģistrētā preču zīme piešķir īpašniekam šajā ziņā ekskluzīvas tiesības. Īpašniekam ir tiesības atturēt visas trešās personas, kas nav saņēmušas viņa piekrišanu, lietot komercdarbībā:

a) jebkuru apzīmējumu, kas ir identisks preču zīmei attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuri ir identiski tiem, attiecībā uz ko ir reģistrēta preču zīme;

b) jebkuru apzīmējumu, ja tā identitātes vai līdzības preču zīmei un preču vai pakalpojumu, uz ko attiecas preču zīme, identitātes vai līdzības dēļ pastāv varbūtība maldināt sabiedrību, kas ietver asociācijas [izraisa sajaukšanas] iespēju starp apzīmējumu un preču zīmi."

5. Direktīvas 2008/95 10. panta "Preču zīmju lietošana" 1. punktā ir noteikts:

"Ja piecu gadu laikā pēc reģistrācijas procedūras pabeigšanas dienas īpašnieks dalībvalstī nav faktiski lietojis preču zīmi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kam tā reģistrēta, vai ja šāda lietošana tikusi atlikta nepārtrauktā piecu gadu laikā, uz preču zīmi attiecas šajā direktīvā paredzētās sankcijas, ja vien nepastāv īpaši iemesli tās nelietošanai."

6. Direktīvas 2008/95 12. panta "Iemesli atcelšanai" 1. punktā ir noteikts:

"Preču zīme ir atceļama, ja nepārtrauktā piecu gadu periodā tā dalībvalstī nav faktiski lietota saistībā ar precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā reģistrēta, un nav atbilstīgu iemeslu tās nelietošanai."

B. Francijas tiesības

7. *Code de la propriété intellectuelle* [Intelektuālā īpašuma kodeksa] R. 712-23. pantā ir noteikts, ka "datums, kurā preču zīme tiek uzskatīta par reģistrētu, tostarp lai piemērotu L. 712-4. un L. 712-5. pantus ir: 1.° Attiecībā uz Francijas preču zīmēm – *Bulletin officiel de la propriété industrielle* [*Rūpnieciskā Īpašuma Oficiālā Biļetena*], kurā ir publicēta reģistrācija, datums".

8. Saskaņā ar Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 713-1. pantu "preču zīmes reģistrācija tās īpašniekam piešķir īpašuma tiesības uz šo preču zīmi attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ar to aptverti".

9. Šī kodeksa L. 713-2. pantā, kurā ir aizliegtas darbības, kas Francijas preču zīmju tiesībās tiek apzīmētas kā "atdarināšanas pārkāpums", ir noteikts:

"Bez īpašnieka atļaujas ir aizliegta:

a) preču zīmes atdarināšana, izmantošana vai pielikšana, pat pievienojot vārdus kā: "formula, veids, sistēma, imitācija, žanrs, metode", kā arī atdarinātas preču zīmes izmantošana precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski reģistrācijā norādītajiem [..]."

10. Šī paša kodeksa L. 713-3. panta b) punktā, kas savukārt attiecas uz darbībām, kuras pieder kategorijai "imitācijas pārkāpums", ir noteikts, ka "ir aizliegts bez īpašnieka piekrišanas, ja tas var radīt sajaukšanas iespēju sabiedrības uztverē: [..] imitēt preču zīmi vai izmantot imitētu preču zīmi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi reģistrācijā norādītajiem."

11. Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 714-5. panta pirmajā daļā ir noteikts:

"Preču zīmes īpašnieks zaudē savas tiesības, ja bez pamatotiem iemesliem nepārtrauktā piecu gadu laikposmā to nav faktiski izmantojis attiecībā uz reģistrācijā minētajām precēm un pakalpojumiem."

12. Šī panta pēdējā daļā ir paredzēts, ka "atcelšana stājas spēkā dienā, kad beidzas šā panta pirmajā daļā paredzētais piecu gadu termiņš. Tai ir absolūts spēks".

II. Pamatlieta, prejudiciālais jautājums un tiesvedība Tiesā

13. AR, prasītājs pamatlietā, bija īpašnieks daļēji grafiskai Francijas preču zīmei "SAINT GERMAIN", kura ir pieteikta 2005. gada 5. decembrī un kuras reģistrācija tika publicēta 2006. gada 12. maijā, lai apzīmētu tostarp tādas preces kā "alkoholiskie dzērieni (izņemot alu), sidri, gremošanu veicinoši alkoholiskie dzērieni, vīni un spirtotie dzērieni, alkoholiskie ekstrakti vai esences" (turpmāk tekstā – "pamatlietā aplūkotās preces").

14. Uzzinot, ka *Cooper International*, kas reģistrēta ASV, izplatīja plūškoka liķieri ar nosaukumu "St-Germain", ko ražoja *Dalfour* un tās apakšuzņēmēja *Établissements Boudier*, AR 2012. gada 8. jūnijā cēla prasību pret šīm trim sabiedrībām (turpmāk tekstā kopā – "atbildētājas pamatlietā") *tribunal de grande instance de Paris* [Parīzes Vispārējā pirmās instances tiesā] (Francija) par preču zīmes pārkāpumu, to atdarinot, vai pakārtoti – imitējot.

15. Paralēlā tiesvedībā, kuru uzsāka atbilstoši ASV tiesībām reģistrēta sabiedrība *Osez vous*? *International Spirits, LLC*[3], *tribunal de grande instance de Nanterre* [Nantēras Vispārējā pirmās instances tiesa] (Francija) ar 2013. gada 28. februāra spriedumu atzina, ka kopš tās pieteikšanas AR nebija pierādījis Francijas preču zīmes "SAINT GERMAIN" faktisko izmantošanu, un pasludināja viņa tiesības uz šo preču zīmi atcelšanu saistībā ar precēm, par kurām ir strīds pamatlietā, sākot no 2011. gada 13. maija, proti, pēc piecu gadu termiņa kopš preču zīmes reģistrācijas publicēšanas. Šo spriedumu apstiprināja ar *cour d'appel de Versailles* [Versaļas apelācijas tiesas] (Francija) 2014. gada 11. februāra spriedumu, par kuru netika iesniegta kasācijas sūdzība, un tas kļuva neapstrīdams.

16. *Tribunal de grande instance de Paris* AR uzturēja spēkā savas prasības par pārkāpumu laikā pirms tiesību atcelšanas, uz kuru neattiecas noilgums, proti, no 2009. gada 8. jūnija līdz 2011. gada 13. maijam.

17. Ar 2015. gada 16. janvāra spriedumu šī tiesa, norādot, ka konkrētā preču zīme pēc tās reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas nav izmantota nevienu reizi, noraidīja AR prasības pilnībā (turpmāk tekstā – "*tribunal de grande instance de Paris* spriedums").

18. *Cour d'appel de Paris* [Parīzes apelācijas tiesa] (Francija) ar 2016. gada 13. septembra spriedumu apstiprināja šo spriedumu (turpmāk tekstā – "*cour d'appel de Paris* spriedums"). Pēc tam, kad, ņemot vērā atšķirības starp strīdīgajiem apzīmējumiem, tā uzskatīja, ka AR apgalvotais pārkāpums var tikt aplūkots vienīgi saistībā ar Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 713-3. pantu, proti, kā imitācijas pārkāpums, *cour d'appel de Paris* uzskatīja, ka vērtējums par sajaukšanas iespēju sabiedrības apziņā nozīmē, ka norādītā preču zīme ir tikusi izmantota, tai nonākot saskarsmē ar patērētājiem. Šajā ziņā tā vispirms atgādināja, ka *tribunal de grande instance de Nanterre*, ko apstiprināja *cour d'appel de Versailles*, pasludināja daļēju AR tiesību uz attiecīgo pamatlietā aplūkoto preču zīmi atcelšanu tās faktiskas izmantošanas neesamības dēļ. Tālāk pēc tam, kad tā bija pārbaudījusi dokumentus, ko AR

3 No dokumentiem, kas attiecas uz šo tiesvedību, izriet, ka sabiedrībai *Osez vous*? *International Spirits, LLC* pieder Eiropas Savienības preču zīme "SAINT GERMAIN", kuras reģistrācijas pieteikums iesniegts 2007. gada 17. aprīlī, lai apzīmētu vīnus un citus alkoholiskos dzērienus, izņemot alu.

bija iesniedzis apspriešanai, tā konstatēja, ka AR nebija izdevies pierādīt, ka tā preču zīme tikusi faktiski izmantota. Līdz ar to tā secināja, ka AR nevarēja lietderīgi atsaukties ne uz šīs preču zīmes, kas nebija nonākusi saskarsmē ar sabiedrību [4], izcelsmes norādes funkcijas pārkāpumu, nedz arī tās piešķirto izmantošanas monopolu [5].

19. 2016. gada 21. decembrī AR iesniedza kasācijas sūdzību par *cour d'appel de Paris* spriedumu. Savas sūdzības pamatojumam viņš norāda uz Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 713-3. un L. 714-5. panta pārkāpumu. Tas pārmet *cour d'appel de Paris*, ka tā ir noraidījusi viņa prasības par preču zīmes pārkāpumu, lai gan piecu gadu laikposmā pēc tā preču zīmes reģistrācijas tam bija tiesības aizliegt trešajām personām izmantot komercdarbībā apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs un var apdraudēt minētās preču zīmes funkcijas, nepierādot, ka preču zīme ir faktiski izmantota. AR apgalvo, ka, ciktāl tieši reģistrācija nosaka preču zīmes ekskluzīvo tiesību objektu, sajaukšanas iespēja Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 713-3. panta izpratnē jāizvērtē abstrakti, atsaucoties uz norādītās preču zīmes reģistrācijas objektu, kas attiecīgajā gadījumā nav izmantots, nevis atsaucoties uz konkrētu situāciju tirgū, un ka tādējādi sajaukšanas iespēja var pastāvēt un līdz ar to pārkāpums identificēts saistībā ar neizmantotu un tātad patērētājiem nezināmu preču zīmi. Tas turklāt apgalvo, ka preču zīme nav faktiski jāizmanto, lai pārbaudītu, vai tā pilda savas funkcijas, ka pietiek, ka strīdīgais apzīmējums aizskar preču zīmes "iespējamās" funkcijas, un ka pārkāpums vienmēr ir novērtēts, atsaucoties uz pārkāpjošo apzīmējumu, nevis uz reģistrētā apzīmējuma izmantošanu.

20. Savukārt atbildētājas pamatlietā apgalvo, ka ar apzīmējuma izmantošanu var aizskart preču zīmes īpašnieka ekskluzīvās tiesības tikai tad, ja tādējādi tiek apdraudēta kāda no preču zīmes funkcijām, ka preču zīme pilda savu pamata funkciju tikai tad, ja tās īpašnieks to patiešām izmanto reģistrācijā norādīto preču un pakalpojumu komerciālās izcelsmes apzīmēšanai, un ka, neizmantojot preču zīmi atbilstoši tās pamatfunkcijai, īpašnieks nevar sūdzēties par jebkādu šīs funkcijas aizskārumu vai aizskāruma iespēju. Tās apgalvo – ja īpašnieks savu preču zīmi neizmanto, lai nošķirtu savas preces, faktiski nepastāv risks sabiedrībai pamanīt jebkādu saikni starp minētajām precēm un trešās personas, kura izmanto līdzīgu apzīmējumu, precēm un ka sabiedrība tādējādi varētu pārprast konkrēto preču izcelsmi. Šīs sabiedrības uzskata, ka preču zīmju tiesības novirzītos no sava mērķa un tās vairs nebūtu būtisks elements neizkropļotas konkurences sistēmā, ja būtu jāatzīst, ka tas, kurš ir tikai iesniedzis preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, to nekad neizmantojot, varētu paturēt iespēju prasīt zaudējumu atlīdzību no trešajām personām, kas izmanto līdzīgus apzīmējumus. Tas šim īpašniekam atzītu pilnīgi nesamērīgas konkurences priekšrocības.

21. Iesniedzējtiesa no tā, ka kasācijas sūdzības pamats ir balstīts uz Intelektuālā īpašuma tiesību kodeksa L. 713-3. panta pārkāpumu, secina, ka AR nekritizē *cour d'appel de Paris* spriedumu tādā ziņā, ka tā ir izvērtējusi pārkāpumu tikai saistībā ar šo pantu, kas pieprasa, lai pastāvētu pārkāpums, pierādīt to, ka pastāv sajaukšanas iespēja sabiedrības uztverē [6]. Atsaucoties uz 2009. gada 18. jūnija spriedumu lietā *L'Oréal* u.c. (C-487/07, EU:C:2009:378, 58. un 59. punkts), šī tiesa uzskata, ka, lai novērtētu pārkāpumu, veicot imitāciju, ir jāmeklē vienīgi kaitējums, kas būtu ticis nodarīts preču zīmes pamatfunkcijai šādas sajaukšanas iespējas esamības dēļ.

4 Saskaņā ar *cour d'appel de Paris* novērtējumu AR iesniegtie dokumenti vienīgi pierādīja, ka notikuši priekšdarbi, lai laistu tirgū konjaka krēmu ar pamatlietā aplūkoto preču zīmi, kā arī ka AR piederošās sabiedrības piedalīšanos profesionālajās izstādēs 2007. gadā.

5 *Cour d'appel de Paris* arī izslēdza kaitējumu preču zīmes ieguldījuma funkcijai, kuru izvirzīja AR, atsaucoties uz 2011. gada 22. septembra spriedumu *Interflora* un *Interflora British Unit* (C-323/09, EU:C:2011:604).

6 Kā norādīts šo secinājumu 14. punktā, *tribunal de grande instance de Paris* AR atsaucās arī uz L. 713-2. panta pārkāpumu, kurā ir aizliegts preču zīmes "reproducēšanas pārkāpums".

22. Iesniedzējtiesa atgādina, ka 2016. gada 21. decembra spriedumā lietā *Länsförsäkringar* (C-654/15, EU:C:2016:998, turpmāk tekstā – "spriedums *Länsförsäkringar*") Tiesa, lemjot par Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretāciju[7], nosprieda, ka piecu gadu laikā pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks, ja pastāv sajaukšanas iespēja, var aizliegt trešajām personām darījumos izmantot viņa preču zīmei identisku vai līdzīgu apzīmējumu visām precēm un pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem šī preču zīme ir reģistrēta, un viņam nav jāpierāda šīs preču zīmes faktiska izmantošana attiecībā uz šīm precēm vai šiem pakalpojumiem. Uzsverot, ka šajā spriedumā veiktā interpretācija ir attiecināma arī uz Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ņemot vērā šo abu normu tekstu līdzību, šī tiesa uzsver, ka situācija, kura Tiesai bija jāizskata minētajā spriedumā un kurā vēl nebija pagājis piecu gadu laikposms, un kurā, iespējams, nav iesniegts pieteikums par atcelšanu faktiskas izmantošanas neesamības dēļ, nav tāda pati kā pamatlietā aplūkotā. Pamatlietā rodas jautājums par to, vai tas, kurš nekad nav izmantojis savu preču zīmi un kura tiesības uz to ir atceltas, beidzoties piecu gadu termiņam, var sūdzēties par savas preču zīmes pamatfunkcijas aizskārumu un kaitējumu no tā, ka piecu gadu laikā pēc preču zīmes reģistrācijas trešā persona esot izmantojusi identisku vai līdzīgu apzīmējumu, un prasīt zaudējumu atlīdzību.

23. Šādos apstākļos ar 2018. gada 26. septembra nolēmumu *Cour de cassation* apturēja tajā notiekošo tiesvedību un uzdeva šādu prejudiciālu jautājumu:

"Vai Direktīvas [2008/95] 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts, kā arī 10. un 12. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka īpašnieks, kurš nekad nav izmantojis savu preču zīmi un kurš ir zaudējis tiesības, beidzoties piecu gadu termiņam, skaitot no tās reģistrācijas publicēšanas, var saņemt atlīdzību par kaitējumu, atsaucoties uz savas preču zīmes pamatfunkcijas aizskārumu, no pārkāpuma, kas ir radies no tā, ka trešā persona pirms tiesību zaudēšanas izmantoja minētajai preču zīmei līdzīgu apzīmējumu saistībā ar precēm un pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem šī preču zīme bija reģistrēta?"

24. Par šo secinājumu priekšmetu tika iesniegti rakstveida apsvērumi, ko iesniedza AR, *Cooper International* (kopā ar *Dalfour*), *Établissements Boudier*, Francijas valdība un Eiropas Komisija. Šīs ieinteresētās puses tika uzklausītas tiesas sēdē, kas notika Tiesā 2019. gada 12. jūnijā.

III. Vērtējums

A. Atcelšanas sistēma un tās ratio

25. Saskaņotas dalībvalstu preču zīmju tiesības, tāpat kā Eiropas Savienības preču zīmju sistēma, ir pamatotas ar to, ka tiek atzītas ekskluzīvas tiesības tikai tiem īpašniekiem, kam pieder atšķirtspējīgi apzīmējumi, kas paredzēti izmantošanai tirdzniecībā un tādējādi tam, lai atrastos tirgū.

26. Kā Tiesa ir precizējusi 2012. gada 19. decembra spriedumā *Leno Merken* (C-149/11, EU:C:2012:816, 32. punkts), no Direktīvas 2008/95 9. apsvēruma izriet[8], ka Savienības likumdevējs ir vēlējies ar valsts preču zīmi saistīto tiesību saglabāšanai paredzēt nosacījumu par tās faktisku izmantošanu.

27. Šis izmantošanas nosacījums, pirmkārt, ir vērsts uz to, lai nodrošinātu, ka reģistrētā preču zīme īsteno savu atšķirtspējas funkciju konkrēti, ne tikai iespējami, un, otrkārt, ir vērsts uz konkurenci veicinošiem mērķiem.

7 Padomes Regula (2009. gada 26. februāris) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.). Šī regula no 2017. gada 1. oktobra tika aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154., 1. lpp.).

8 Šajā pašā nozīmē skat. Regulas Nr. 207/2009 10. apsvērumu un attiecībā uz pašreiz spēkā esošajiem dokumentiem Direktīvas 2015/2436 31. apsvērumu un Regulas 2017/1001 24. apsvērumu.

28. Preču zīme, kura netiek izmantota, var radīt šķērsli konkurencei, "jo tā ierobežo to apzīmējumu spektru, kurus citi var reģistrēt kā preču zīmes, un liedz konkurentiem iespēju izmantot šo preču zīmi vai līdzīgu preču zīmi, iekšējā tirgū laižot preces vai pakalpojumus, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, kuri ir aizsargāti ar attiecīgo preču zīmi" [9].

29. To pašu iemeslu dēļ (valsts vai Eiropas Savienības) preču zīmes neizmantošana rada arī risku, ka tiks ierobežota preču brīva aprite un pakalpojumu sniegšanas brīvība [10]. Preču zīmes izmantošanas nosacījums tātad kalpo iekšējā tirgus īstenošanas mērķiem.

30. Gan dalībvalstu preču zīmju tiesību saskaņošanas direktīvas, gan regulas, kas regulē Eiropas Savienības preču zīmes un kas ir sekojušas, līdz ar to ir paredzējušas – ja tiesības uz (valsts un Eiropas Savienības) preču zīmi iegūst, vienīgi izpildot reģistrācijas formalitāti [11], šo tiesību saglabāšana ir iespējama tikai tad, ja apzīmējums ir ticis "faktiski izmantots" komercdarbībā [12].

31. Direktīvas 2008/95 12. panta 1. punkts [13], paredzot tiesību uz preču zīmi atcelšanu, ja tā netiek faktiski izmantota attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, saistībā ar kuriem tā tikusi reģistrēta, ir vērsts uz to, lai nodrošinātu, ka ekskluzīvās tiesības, kas saistītas ar reģistrāciju, varētu tikt izmantotas tikai attiecībā uz tādiem apzīmējumiem, kas faktiski pilda savu atšķirtspējas funkciju, kā arī lai tikai tādas preču zīmes, kas tiek faktiski izmantotas, tiktu saglabātas valstu preču zīmju reģistros.

32. Direktīvas 2008/95 12. panta 1. punktā paredzētā atcelšana notiek, ja piecu gadu laikā preču zīme netiek izmantota.

33. Direktīvas 2008/95 10. panta 1. punktā šajā ziņā nošķirti gadījumi, kad preču zīme nav faktiski izmantota piecus gadus pēc preču zīmes reģistrācijas, no gadījumiem, kad šāda izmantošana sākta, taču apturēta uz nepārtrauktu piecu gadu periodu. Lieta, kas ir šo secinājumu priekšmets, attiecas tikai uz pirmo no šiem gadījumiem, un šī iemesla dēļ es turpmāk savos secinājumos atsaukšos tikai uz šo atcelšanas iemeslu neizmantošanas dēļ.

B. Ekskluzīvo tiesību uz preču zīmi izmantošana prasībā par preču zīmes pārkāpumu

34. Reģistrētas preču zīmes aizsardzību nodrošina tās īpašnieka tiesību ekskluzivitātes atzīšana, kurām atbilst ikvienas trešās personas (neatļautas) pienākums no tās atturēties. Tomēr šīs *ius excludendi* nav absolūtas.

35. Pirmkārt, tas attiecas uz īpašnieka (vai trešo personu) darbībām, kas tiek veiktas preču vai pakalpojumu ražošanā un izplatīšanā, un tādējādi tas attiecas uz preču zīmes izmantošanu, nevis uz preču zīmi kā tādu, kas liedz interpretēt šī intelektuālā īpašuma apliecinājuma piešķirtās tiesības kā klasiskas īpašumtiesības [14].

9 Spriedums, 2012. gada 19. decembris, *Leno Merken* (C-149/11, EU:C:2012:816, 32. punkts) (saistībā ar Eiropas Savienības preču zīmi); šajā pašā nozīmē skat. ģenerāladvokātes E. Šarpstones [*E. Sharpston*] secinājumus šajā lietā (EU:C:2012:422, 30. un 32. punkts). Skat. arī spriedumu *Länsförsäkringar* (25. punkts). Tie paši secinājumi attiecas uz valsts preču zīmēm.

10 Skat. spriedumu, 2012. gada 19. decembris, *Leno Merken* (C-149/11, EU:C:2012:816, 32. punkts), joprojām attiecībā uz Eiropas Savienības preču zīmēm.

11 Skat. Direktīvas 2008/95 5. pantu un Regulas 2017/1001 9. pantu.

12 Attiecībā uz spēkā esošajiem tiesību aktiem skat. Direktīvas 2015/2436 19. panta 1. punktu un Regulas 2017/1001 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

13 Direktīvas 2008/95 12. panta 2. punktā paredzēti citi tiesību uz preču zīmi atcelšanas iemesli, kas nav nozīmīgi lietā, kura ir šo secinājumu priekšmets.

14 Šajā nozīmē skat. ģenerāladvokāta M. Pojareša Maduru [*M. Poiares Maduro*] secinājumus apvienotajās lietās *Google France* un *Google* (no C-236/08 līdz C-238/08, EU:C:2009:569, 103. punkts). Preču zīmi, protams, var uzskatīt arī par mantu pašu par sevi, kas var būt nodošanas vai licencēšanas priekšmets, taču šo secinājumu vajadzībām šis tiesību uz preču zīmi aspekts netiek ņemts vērā.

36. Otrkārt, to var izmantot tikai tad, ja ir izpildīti Direktīvas 2008/95 5. pantā minēto gadījumu veidojošie elementi [15], kas nozīmē, ka reģistrētai preču zīmei identiska vai līdzīga apzīmējuma nelikumīga izmantošana, kā arī (identificēta) kaitējuma aizsargātajām interesēm esamība ir pierādīta [16].

37. Eiropas Savienības līmenī saskaņotās preču zīmju tiesības ir paplašinājušas prasības par preču zīmju pārkāpumu priekšmetu ārpus to tipiskajiem gadījumiem, kas skar preču zīmes atšķirtspējas funkcijas aizskārumu [17], kur kaitējums preču zīmes īpašnieka interesēm ir saistīts ar kaitējumu sabiedrībai, kas izpaužas kā iespēja, ka tā varētu tikt maldināta pirkuma un patēriņa izvēlē [18].

38. Kritēriju, kas nosaka aizsardzības apjomu, kurš tiek nodrošināts ar prasības par preču zīmes pārkāpumu palīdzību, Tiesa ir identificējusi, atsaucoties uz juridiski atzītām un aizsargātām šīs preču zīmes funkcijām, proti, papildus izcelsmes norādes pamatfunkcijai – saziņas, ieguldījuma, reklāmas un kvalitātes garantijas funkciju [19].

1. Vai pārkāpums ir jāizvērtē abstrakti vai konkrēti?

39. Viens no jautājumiem, kas rodas, izvērtējot prasību par preču zīmes pārkāpumu, un kas ir plaši ticis apspriests gan mutvārdu, gan rakstveida procesā Tiesā, attiecas uz to, vai vērtējumam, kas jāveic, lai pierādītu, ka pastāv pārkāpums, jābūt abstraktam vai konkrētam raksturam. Vai šajos vērtējumos ir jāņem vērā vienīgi elementi, kas izriet no preču zīmes reģistrācijas, proti, apzīmējums, kā tas norādīts reģistrācijas pieteikumā, kā arī reģistrācijas pieteikumā minētās preces un pakalpojumi, vai arī citi apstākļi, kuri nav saistīti ar reģistrāciju un kuri tiek ņemti vērā?

40. Saskanīgā veidā ar preču zīmes piešķirto ekskluzīvo tiesību neabsolūto raksturu iepriekš minētajā nozīmē Tiesa parasti sliecas dot priekšroku konkrētam pārkāpumu veidojošo elementu izvērtējumam, kurā tiek ņemti vērā tostarp faktiskie apstākļi, kādos trešā persona neatļauti ir izmantojusi apzīmējumu [20], kā arī visi apstākļi, kas saistīti ar šo izmantošanu [21]. Šāda pieeja ļauj, pirmkārt, precizēt robežu starp likumīgu un nelikumīgu citu personu preču zīmes izmantošanu [22] un, otrkārt, izvērtēt īpašniekam nodarīto kaitējumu saistībā ar preču zīmes funkciju, kas ir apdraudēta [23].

15 Šajā nozīmē skat. 2002. gada 12. novembra spriedumu *Arsenal Football Club* (C-206/01, EU:C:2002:651), kurā pēc tam, kad Tiesa apstiprinājusi, atsaucoties uz Padomes Direktīvas 89/104/EEK (1988. gada 21. decembris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.), kura tika pieņemta pirms Direktīvas 2008/95, desmito apsvērumu, preču zīmes aizsardzības absolūto raksturu divu apzīmējumu un preču un pakalpojumu identiskuma gadījumā (50. punkts), tā 51. un 52. punktā ir precizējusi, ka Direktīvas 89/104 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā (identiska Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punkta a) apakšpunktam) paredzētā ekskluzīvo tiesību izmantošana ir jāattiecina tikai uz gadījumiem, kuros trešo personu veikta apzīmējuma izmantošana kaitē vai var kaitēt preču zīmes funkcijām, it īpaši tās pamata funkcijai par izcelsmes norādi, un ka šo tiesību ekskluzīvais raksturs var būt pamatots tikai minētās normas piemērošanas jomā. Vispārīgākā veidā, kā to uzsvēra ģenerāladvokāts M. Pojarešs Maduru secinājumos apvienotajās lietās *Google France* un *Google* (no C-236/08 līdz C-238/08, EU:C:2009:569, 101.–112. punkts), preču zīmes aizsardzība ir pakļauta dažiem ierobežojumiem, kas it īpaši ir nepieciešami, lai saglabātu brīvu tirdzniecību un brīvu konkurenci, kā arī vārda brīvību. Tādēļ preču zīmes īpašnieks nevar iebilst pret aizsargāta apzīmējuma komerciālu un nekomerciālu izmantošanu, kas atzīta par likumīgu.

16 Skat. spriedumus, 2002. gada 14. maijs, *Hölterhoff* (C-2/00, EU:C:2002:287, 16. punkts), un 2002. gada 12. novembris, *Arsenal Football Club* (C-206/01, EU:C:2002:651, 54. punkts).

17 Runa ir par Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto gadījumu, proti, tas, ka trešā persona neatļauti izmanto reģistrētajai preču zīmei identisku vai līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, ko papildina gadījumi, kas minēti attiecīgi šīs direktīvas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā (dubulta preču vai pakalpojumu apzīmējumu identitāte) un tās pašas direktīvas 5. panta 2. punktā (preču zīmju ar reputāciju aizsardzība).

18 Šajā nozīmē skat. ģenerāladvokātes J. Kokotes [*J. Kokott*] secinājumus lietā *Leidseplein Beheer* un *de Vries* (C-65/12, EU:C:2013:196, 28. punkts).

19 Skat. spriedumu, 2009. gada 18. jūnijs, *L'Oréal* u.c. (C-487/07, EU:C:2009:378, 58. punkts).

20 Ciktāl tas ļauj pārbaudīt, vai šādu izmantošanu var aizliegt reģistrētās preču zīmes īpašnieks, šajā nozīmē skat. spriedumu, 2002. gada 12. novembris, *Arsenal Football Club* (C-206/01, EU:C:2002:651, it īpaši 51.–54. punkts).

21 Skat., piemēram, spriedumu, 2007. gada 25. janvāris, *Adam Opel* (C-48/05, EU:C:2007:55, 23. un 24. punkts).

22 Skat. it īpaši spriedumu, 2008. gada 12. jūnijs, *O2 Holdings* un *O2 (UK)* (C-533/06, EU:C:2008:339, 67. punkts).

23 Skat. spriedumus, 2002. gada 14. maijs, *Hölterhoff* (C-2/00, EU:C:2002:287, 16. punkts), un 2002. gada 12. novembris, *Arsenal Football Club* (C-206/01, EU:C:2002:651, 54. punkts).

41. Ja, kā tas ir pamatlietā, prasība par preču zīmes pārkāpumu attiecas uz Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto gadījumu, kurā tiek iepriekš pieņemts, ka ar apstrīdētajām darbībām tiek apdraudēta reģistrētās preču zīmes atšķirtspējas funkcija, sabiedrības apziņā radot sajaukšanas iespēju [24], pārkāpumu veidojošo elementu vērtējumam ir ļoti konkrēts raksturs, ņemot vērā centrālo lomu, kāda šajā vērtējumā ir attiecīgās sabiedrības daļas uztverei.

42. Tādējādi, izņemot informāciju, kas izriet no reģistrācijas un kas ir jāņem vērā, konfliktējošo apzīmējumu un ar tiem aptverto preču un pakalpojumu līdzības vērtējumā, kā arī sajaukšanas iespējas visaptverošajā vērtējumā ir jāņem vērā faktori, kas it īpaši ir saistīti ar reģistrētās agrākās preču zīmes komerciālās izmantošanas intensitāti, kā arī tās tirdzniecības noteikumiem. Šie faktori it īpaši ļauj samērot dažādus apzīmējumu un preču vai pakalpojumu salīdzinājuma elementus un modulēt aizsardzības līmeni, kāds jāpiešķir minētajai preču zīmei atkarībā no tā, cik labi tā sabiedrībai zināma tirgū [25].

43. Tomēr, ja ar reģistrētās preču zīmes izmantošanu saistītie faktori var ietekmēt sajaukšanas iespējas vērtējumu Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, paplašinot šīs preču zīmes aizsardzības apjomu salīdzinājumā ar to, kas izrietētu no abstrakta vērtējuma, pamatojoties vienīgi uz informāciju, kas izriet no reģistrācijas [26], pretēja darbība, manuprāt, nav atļauta.

44. Tādējādi, izņemot atcelšanas seku ietekmi, uz reģistrētās preču zīmes komerciālo izmantošanu nevar atsaukties, lai ierobežotu tās aizsardzības jomu, kas izriet no reģistrācijas, un vēl jo mazāk – atcelt šādu aizsardzību.

45. Proti, tā ir preču zīmes reģistrācija, kas rada ekskluzīvās tiesības, kuras minētas Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punktā. Apzīmējuma, kas ir šīs reģistrācijas priekšmets, komerciālā izmantošana nav minēto tiesību iegūšanas sastāvdaļa vai uzlabošana. Kā jau iepriekš minēju, šī izmantošana ir tikai, lai *saglabātu* īpašnieka tiesības attiecībā uz reģistrēto preču zīmi, ļaujot viņam izvairīties no atcelšanas [27].

46. Vienlaikus jāuzsver, ka, lai gan preču zīmes izmantošana nav Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punktā paredzēto ekskluzīvo tiesību iegūšanas nosacījums, tomēr tā ir nepieciešama, lai preču zīme varētu pildīt pamatfunkciju, kuras nolūkā šīs tiesības tiek piešķirtas tās īpašniekam un kas nozīmē "garantēt patērētājam vai galalietotājam [ar preču zīmi apzīmētās] preces [vai pakalpojuma] izcelsmes identitāti, ļaujot tam bez sajaukšanas iespējas atšķirt šo preci vai pakalpojumu no precēm vai pakalpojumiem ar citādu izcelsmi" [28]. Tomēr pēc būtības šo funkciju var veikt, tikai izmantojot preču zīmi tirgū.

47. Līdz ar to es nepiekrītu Komisijas apgalvojumam, saskaņā ar kuru preču zīme sāk pildīt savu izcelsmes norādes funkciju reģistrācijas brīdī.

24 Atgādināšu, ka sajaukšanas iespēju Tiesa definē kā "iespēju, ka sabiedrība varētu uzskatīt, ka attiecīgo preču vai pakalpojumu izcelsme ir no viena uzņēmuma vai attiecīgajā gadījumā ekonomiski saistītiem uzņēmumiem", skat. spriedumu, 1998. gada 29. septembris, *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, 29. punkts). Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši, atbilstoši tam, kā sabiedrība uztver attiecīgās preces vai pakalpojumus un, ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktorus, it īpaši savstarpējo saistību starp apzīmējumu līdzību un preču vai pakalpojumu, kurus šie apzīmējumi aptver, līdzību (skat. it īpaši spriedumus, 1997. gada 11. novembris, *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, 22.–24. punkts), un 1998. gada 29. septembris, *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, 16.–18. punkts).

25 Saskaņā ar Tiesas un Vispārējās tiesas pastāvīgo judikatūru kopš 1998. gada 29. septembra "vadošajā" spriedumā par sajaukšanas iespēju lietā *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, skat. it īpaši 18. punktu par paplašināto aizsardzību preču zīmēm, kam ir augsta atšķirtspēja, kas iegūta izmantošanas rezultātā, un 24. punktu par agrākās preču zīmes atšķirtspējas nozīmes, tostarp tādas, kas iegūta izmantošanas rezultātā, veicot visaptverošu vērtējumu par sajaukšanas iespēju).

26 Sevišķi spilgts piemērs reģistrācijas sniegtajai iespējai paplašināt preču zīmes aizsardzību ir preču zīmju sērija, kuru aizsardzība tiek atzīta tikai tad, kad sērijai piederošās preču zīmes ir pārstāvētas tirgū, skat. 2006. gada 23. februāra spriedumu *Il Ponte Finanziaria/*ITSB – *Marine Enterprise Projects* ("BAINBRIDGE") (T-194/03, EU:T:2006:65, 126. punkts).

27 Šajā nozīmē attiecībā uz Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punktu un 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu skat. spriedumu *Länsförsäkringar* (25. punkts).

28 Saskaņā ar Tiesas sniegto definīciju, sākot no 1978. gada 23. maija sprieduma *Hoffmann-La Roche* (102/77, EU:C:1978:108, 7. punkts); visbeidzot skat. spriedumu, 2019. gada 12. jūnijs, *Hansson* (C-705/17, EU:C:2019:481, 31. punkts).

48. Protams, ar reģistrāciju tiesību sistēma atzīst, ka reģistrācijai pieteiktajam apzīmējumam piemīt "spēja" tirdzniecībā norādīt to preču vai pakalpojumu komerciālo izcelsmi, attiecībā uz kuriem tas ir reģistrēts, un tos nošķirt no precēm vai pakalpojumiem ar atšķirīgu izcelsmi. Tomēr runa ir tikai par apzīmējuma spējas pildīt preču zīmes pamatfunkciju izvērtējumu. Lai šāda funkcija tiktu faktiski pildīta, apzīmējums ir jāizmanto tirgū un tam jānonāk saskarsmē ar sabiedrību [29].

49. Iepriekš minētie apsvērumi man liek secināt, ka sajaukšanas iespējas analīze, kas ir jāveic saistībā ar Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanu, ietver to, ka, runājot par agrāko preču zīmi, tiek ņemti vērā gan abstrakti elementi, kas izriet no šīs preču zīmes reģistrācijas, gan konkrēti elementi attiecībā uz šīs preču zīmes izmantošanu – pirmie palīdz noteikt minimālo aizsardzību, kas jāpiešķir minētajai preču zīmei, otrie – var paplašināt šo aizsardzību.

2. Prejudiciālā jautājuma pārformulēšana

50. Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, apspriedei par sajaukšanas iespējas analīzes abstrakto vai konkrētu raksturu, manuprāt, ir tikai neliela nozīme attiecībā uz atbildi, kura ir jāsniedz uz *Cour de cassation* uzdoto jautājumu.

51. Proti, darbības, ar kurām, iespējams, ir pārkāpta preču zīme un kuras tiek aplūkotas pamatlietā, tikušas veiktas laikā, kad piecu gadu termiņš kopš AR preču zīmes reģistrācijas publicēšanas nebija beidzies, un līdz ar to atcelšana vēl nebija notikusi.

52. Taču, kā atgādina iesniedzējtiesa, spriedumā lietā *Länsförsäkringar* Tiesa, lemjot par Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretāciju, kuru saturs būtībā ir identisks Direktīvas 2008/95 10. un 12. panta saturam, ir nospriedusi, ka piecu gadu laikā pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks var atsaukties uz ekskluzīvām tiesībām, ko piešķir šī preču zīme saskaņā ar šīs regulas 9. panta 1. punktu [30] attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, saistībā ar kuriem tā ir reģistrēta, *nepierādot šīs preču zīmes faktisko izmantošanu*.

53. Tādējādi Tiesa ir skaidri noteikusi principu, kas ir transponējams saistībā ar preču zīmju saskaņotajām tiesībām, saskaņā ar kuru piecu gadu laikā pēc preču zīmes reģistrācijas, ja preču zīmes īpašnieks to nav faktiski izmantojis, sajaukšanas iespējas esamības nosacījumi saistībā ar prasību par preču zīmes pārkāpumu, it īpaši prasības par preču zīmes imitācijas pārkāpumu, ir jāizvērtē abstrakti, proti, atsaucoties tikai uz elementiem, kas izriet no preču zīmes reģistrācijas [31].

54. Spriedums lietā *Länsförsäkringar* tātad padara par spēkā neesošu pieņēmumu, uz kuru ir balstīts gan *tribunal de grande instance de Paris*, gan *cour d'appel de Paris* spriedums, par kuru AR iesniedza kasācijas sūdzību un kas ir pamatlietas tiesvedības priekšmets, saskaņā ar kuru sajaukšanas iespējas novērtējums preču zīmes atdarināšanas pārkāpuma ietvaros ar varbūtību, ka ir apdraudēta preču zīmes pamatfunkcija, vienmēr ir jāveic konkrēti [32].

29 Tieši šī iemesla dēļ Direktīvā 2008/95 ir paredzēts sods, atceļot tiesības uz preču zīmi, ja īpašnieks to neizmanto. Turklāt es uzsveru, ka Eiropas Savienības preču zīmju tiesības neatzīst kategoriju "aizsardzības preču zīmes", kas ir atzīta atsevišķu dalībvalstu, tādu kā Itālijas Republika, tiesību sistēmā un kas attiecas uz apzīmējumiem, kurus nav paredzēts izmantot tirdzniecībā, jo tiem ir vienīgi cita apzīmējuma, kas ir komercdarbības priekšmets, aizsardzības funkcija: aizsardzības preču zīmju nesaderības ziņā ar Eiropas Savienības preču zīmju sistēmu skat. spriedumu, 2006. gada 23. februāris, *Il Ponte Finanziaria/*ITSB – *Marine Enterprise Projects* ("BAINBRIDGE") (T-194/03, EU:T:2006:65, 42.–46. punkts). Preču zīmju reģistrācija ar nodomu tās faktiski neizmantot komercdarbībā varētu būt pat gadījums, kad notiek ļaunticīga reģistrācija Direktīvas 2008/95 3. panta 2. punkta d) apakšpunkta izpratnē.

30 Šī panta formulējums ir praktiski identisks Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punkta formulējumam.

31 Tas nenozīmē, ka gadījumā, kad preču zīme tikusi izmantota, tas noteikti tiktu ņemts vērā, veicot šo novērtējumu.

32 Atgādinu, ka gan *tribunal de grande instance de Paris* spriedums, gan *cour d'appel de Paris* spriedums ir senāks par spriedumu lietā *Länsförsäkringar*.

55. No tā, kā to, starp citu, norāda pati *Cour de cassation*, izriet, ka jautājums, kas ir jāizskata šai tiesai, nav jautājums par to, vai pamatlietas apstākļos sajaukšanas iespēja, kas ir AR prasības par preču zīmes pārkāpumu nosacījums attiecībā uz atbildētājām pamatlietā, ir jāizvērtē abstrakti vai konkrēti, bet gan augšupējs jautājums par to, vai AR joprojām ir tiesības, pat pēc tam, kad ir ticis atzīts, ka tiesības uz tā preču zīmi ir tikušas atceltas, celt pret atbildētājām pamatlietā prasību par pārkāpumu attiecībā uz darbībām, ko tās esot veikušas piecu gadu laikā pēc preču zīmes reģistrācijas.

56. Ja atbilde uz šo jautājumu būtu apstiprinoša, sajaukšanas iespēja, kas ir nosacījums, lai šāda rīcība, kas notikusi pirms atcelšanas, tiktu kvalificēta kā preču zīmes pakāpums, ņemot vērā spriedumu lietā *Länsförsäkringar*, un, tā kā agrākās preču zīmes komerciālā izmantošana nav tikusi veikta, ir jāizvērtē abstrakti, proti, pamatojoties tikai uz šīs preču zīmes reģistrāciju.

C. Tiesību atcelšana un tiesības celt prasību par preču zīmju pārkāpumu

57. Pirms izvērtēt *Cour de cassation* uzdoto jautājumu, kā norādīts iepriekš šo secinājumu 55. punktā, jānorāda, ka šī atbilde nav atkarīga ne no tā, vai pastāv reāls un aktuāls apdraudējums agrākās preču zīmes pamatfunkcijai, nedz arī šīs preču zīmes īpašniekam nodarīto zaudējumu pierādījums.

58. Proti, pirmkārt, lai gan, kā to atgādina iesniedzējtiesa, 2009. gada 18. jūnija spriedumā lietā *L'Oréal* u.c. (C-487/07, EU:C:2009:378, 59. punkts) Tiesa ir precizējusi, ka Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētā aizsardzība prasa "iespēju apdraudēt preču zīmes pamatfunkciju" [33], no sprieduma lietā *Länsförsäkringar* izriet, ka piecu gadu laikā pēc preču zīmes reģistrācijas šis aizskārums ir jāsaprot kā tāds, kas ir nodarīts neizmantotas agrākās preču zīmes "atšķirtspējīgam potenciālam", un tātad nav ņemts vērā apstāklis, ka šī preču zīme vēl nav sabiedrībai pieejama.

59. Otrkārt, kā Komisija ir pareizi uzsvērusi savos rakstveida apsvērumos, jautājums par preču zīmes īpašnieka tiesībām celt prasību par preču zīmes pārkāpumu, lai saņemtu atlīdzību par apgalvoto kaitējumu, kas nodarīts, izmantojot apzīmējumu, kurš var tikt sajaukts ar viņa preču zīmi, ir neatkarīgs no jautājuma par to, vai šī izmantošana konkrēti varēja radīt norādīto kaitējumu. Citiem vārdiem sakot, kaitējuma esamība nenosaka to, vai pastāv tiesības celt prasību par preču zīmes pārkāpumu, bet ir nosacījums pēc būtības prasībai par zaudējumu atlīdzināšanu, kas celta šādas prasības ietvaros.

60. Lai atbildētu uz *Cour de cassation* uzdoto jautājumu, uzmanība ir jāpievērš nevis kaitējumiem, ko atbildētāju pamatlietā varbūtējās pārkāpjošās darbības ir varējušas radīt agrākās preču zīmes funkcijām un tās īpašnieka interesēm, bet gan īpašnieka situācijai brīdī, kad tas cēlis prasību par preču zīmes pārkāpumu.

61. Taču no iesniedzējtiesas nolēmuma izriet, ka šī pieteikuma iesniegšanas dienā AR bija atceltas tiesības uz savu preču zīmi [34].

62. Proti, no pamatlietas materiāliem izriet, ka AR pret atbildētājām pamatlietā vērsās ar 2012. gada 8. un 11. jūnija aktiem. Savukārt piecu gadu termiņš kopš preču zīmes "SAINT GERMAIN" reģistrācijas, kā paredzēts Direktīvas 2008/95 10. pantā, bija beidzies 2011. gada 13. maijā.

63. Lai gan ir taisnība, ka *tribunal de grande instance de Nanterre* pasludināja atcelšanu tikai ar 2013. gada 28. februāra spriedumu, kas kļuva galīgs 2014. gada 22. februārī, kad to apstiprināja *cour d'appel de Versailles*, šī atcelšana stājās spēkā no dienas, kad šis termiņš beidzās.

33 Šajā nozīmē skat. arī spriedumus, 2003. gada 9. janvāris, *Davidoff* (C-292/00, EU:C:2003:9, 28. punkts), un 2008. gada 12. jūnijs, *O2 Holdings* un *O2 (UK)* (C-533/06, EU:C:2008:339, 57. punkts).

34 Šajā ziņā jānorāda, ka no pamatlietas materiāliem izriet, ka AR ir norādījis pretējo *tribunal de grande instance de Paris*. Tomēr viņa apgalvojumu šī tiesa pamatoti noraidīja.

64. Ja preču zīmes īpašnieks ceļ prasību par preču zīmes pārkāpumu neatkarīgi no tā, vai tā ir "atdarināšana" vai "imitācija", tas īsteno reģistrētās preču zīmes piešķirtās ekskluzīvās tiesības iebilst pret tā preču zīmei identiska vai līdzīga apzīmējuma izmantošanu tirdzniecībā attiecībā uz precēm, kas ir identiskas vai līdzīgas tām precēm, attiecībā uz kurām šī preču zīme ir reģistrēta. Tas pats attiecas arī uz gadījumu, kad prasība attiecas tikai uz tādu zaudējumu atlīdzību, kas ir radušies šādas izmantošanas rezultātā, piemēram, gadījumā, kad apstrīdētās darbības vairs netiek veiktas.

65. Atcelšanas sekas ir tādas, ka reģistrētās preču zīmes īpašniekam tiek atņemtas ar šo preču zīmi piešķirtās ekskluzīvās tiesības Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punkta izpratnē. No dienas, kad stājas spēkā atcelšana, šo tiesību īstenošana *a priori* vairs nav atļauta. Citiem vārdiem sakot, tiesību atcelšana izbeidz tiesības celt prasību par preču zīmes pārkāpumu, pamatojoties uz minēto tiesību normu [35].

66. Vai tas attiecas arī uz tādām prasībām kā tā, ko prasītājs cēlis pamatlietā, kas vērsta uz to, lai saņemtu atlīdzību par kaitējumu, kas preču zīmes īpašniekam nodarīts ar šādu izmantošanu brīdī, kad vēl nebija atceltas tā tiesības uz minēto preču zīmi?

D. Īpašnieka tiesības saņemt atlīdzību par pārkāpumiem, kas izdarīti pirms atcelšanas

67. Lai gan pēc atcelšanas reģistrētas preču zīmes īpašnieks principā vairs nevar izmantot ar šo preču zīmi piešķirtās ekskluzīvās tiesības, tomēr ir jāuzsver, ka šādas preču zīmes pārkāpuma darbības, kas veiktas piecu gadu laikā pēc reģistrācijas, nezaudē savu prettiesisko raksturu tāpēc, ka notikusi atcelšana.

68. No tā izriet, ka, lai gan valsts tiesībās atcelšanai nav atpakaļejošas ietekmes, sākot no preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai tās reģistrācijas datuma, tādējādi preču zīmei esot uzskatītai par tādu, kas nav radījusi nekādas tiesiskās sekas, par darbībām, kas veiktas šajā piecu gadu laikposmā un kas ir notikušas pirms atcelšanas spēkā stāšanās dienas, joprojām var celt prasību par pārkāpumu.

69. Noliegt šādas prasījuma tiesības reģistrētas preču zīmes īpašniekam, kura tiesības ir atceltas, nozīmētu "*ex post* atzīt par tiesiskiem" pārkāpumus, kas izdarīti brīdī, kad preču zīme, kurai nodarīts kaitējums – šo secinājumu 58. punktā izklāstītajā nozīmē – vēl bija aizsargāta.

70. Taču šāda tiesiskuma atzīšana, manuprāt, nedrīkstētu izrietēt, kā to būtībā apgalvo atbildētājas pamatlietā, vienīgi no konstatējuma, ka attiecīgā preču zīme nekad nav tikusi komerciāli izmantota.

71. Protams, tiesības, kas ar Direktīvu 2008/95 ir piešķirtas reģistrētas preču zīmes īpašniekam, ir vērstas uz to, lai ļautu tai pildīt savu izcelsmes norādes pamatfunkciju un būt būtiskai lomai neizkropļotas konkurences sistēmā, ko paredzēts izveidot un saglabāt Savienības tiesībās [36]. Pēc šīs pašas loģikas šīs tiesības, kā es to iepriekš izklāstīju, var atstāt spēkā tikai tad, ja funkcija, kurai tās ir piešķirtas, faktiski tiek īstenota tirgū.

35 Ir svarīgi norādīt, ka atcelšana neizbeidz visas tiesības uz reģistrēto apzīmējumu, bet tikai tās tiesības, kas tiek piešķirtas ar reģistrāciju. Tādējādi gadījums, kad tiesības tiek atceltas un preču zīme nekad nav tikusi izmantota, jānošķir no gadījuma, kad preču zīme tikusi izmantota komerciālos nolūkos, pēc tam to pārtraucot uz nepārtrauktu piecu gadu periodu. Šajā otrajā gadījumā nav izslēgts, ka patērētāji patur atmiņā preču zīmi pat pēc šī laika posma beigām, sevišķi, ja preču zīme ir tikusi izmantota intensīvi. Šādos apstākļos tās īpašnieks varētu celt prasību par pārkāpumu pat pēc atcelšanas, īstenojot nevis tiesības, kas izriet no tās reģistrācijas un kas ir izbeigtas, bet gan tiesības, kas tam attiecīgajā gadījumā tiek atzītas pēc tam, kad tas ir izmantojis reģistrēto preču zīmi.

36 Attiecībā uz preču zīmes funkciju šādā sistēmā skat. spriedumu, 2018. gada 25. jūlijs, *Mitsubishi Shoji Kaisha* un *Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe* (C-129/17, EU:C:2018:594, 30. punkts).

72. Tādēļ varētu likties nepamatoti vai pat ļaunprātīgi, ka persona, kas nekad nav izmantojusi savu preču zīmi, vienlaikus gūstot labumu no ekskluzīvajām tiesībām, ko tā piešķir, un kas turklāt nav savlaicīgi izmantojusi šīs tiesības, lai iebilstu pret savas preču zīmes pārkāpumu [37], var celt prasību pēc tam, kad tai atceltas tiesības, pret pārkāpumu veicējiem, lai saņemtu atlīdzību par apgalvoto kaitējumu, kas tai nodarīts.

73. Tomēr, kā es to jau atgādināju, Tiesa spriedumā lietā *Länsförsäkringar* apstiprināja, ka tiesību normās par atcelšanu īpašniekam ir piešķirts "labvēlības periods", lai sāktu tās preču zīmes faktisku izmantošanu, kura laikā, pat nekādi neizmantojot šo preču zīmi komerciāli, īpašnieks var iebilst pret trešo personu radīto kaitējumu tā preču zīmes izmantošanas monopolam un saņemt atlīdzību par zaudējumiem, ko šāds apdraudējums tam ir radījis. Fakts, ka pēc šī termiņa beigām īpašnieks joprojām nav izmantojis šo preču zīmi, principā neietekmē to pārkāpumu prettiesisko raksturu, kas izdarīti, kad termiņš vēl nebija beidzies [38].

74. Līdz ar to, ja vien saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesībām atcelšanas sekas ar atpakaļejošu spēku preču zīmes reģistrācijas pieteikuma vai tā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datumā dzēstu visas īpašnieka tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību par darbībām, kas izdarītas minētajā labvēlības laikposmā, manuprāt, nav nekādu šķēršļu tam, lai minētais īpašnieks celtu prasību par preču zīmes pārkāpumu, lai atlīdzinātu kaitējumu, kas tam nodarīts tādu darbību dēļ, kuras brīdī, kad tās tika veiktas, pārkāpa viņa ekskluzīvās tiesības uz preču zīmi.

75. Turklāt es uzsveru, kā to norādīja Komisija tiesas sēdē, ka nav izslēgts, ka dažos gadījumos pārkāpumi, kas veikti piecu gadu laikā pēc preču zīmes reģistrācijas, ir veicinājuši tās īpašnieka atturēšanos no preču zīmes izmantošanas vai ir kavējuši faktisku izmantošanu, tomēr tas nav uzskatāms par leģitīmu neizmantošanas iemeslu Direktīvas 2008/95 12. panta 1. punkta izpratnē [39].

76. Risinājums, kuru es ierosinu Tiesai izmantot, netiek atspēkots ar *obiter dictum* sprieduma lietā *Länsförsäkringar* 28. punktā, kurā Tiesa ir apstiprinājusi, ka, "sākot no piecu gadu termiņa beigām pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas, šo [Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto ekskluzīvo tiesību] apjomu var ietekmēt konstatējums, kas ir veikts pēc pretprasības vai aizstāvības pēc būtības iesniegšanas, ko iesniegušas trešās personas procesā par pārkāpumu, apgalvojot, ka īpašnieks šajā brīdī faktiski vēl nav uzsācis savas preču zīmes izmantošanu attiecībā uz daļu no precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz kurām tā ir reģistrēta".

77. Taču, lai gan šajā punktā Tiesa skaidri vēlējās precizēt, ka minēto tiesību izmantošana, ņemot vērā visu minētā sprieduma pamatojuma saturu, ir ierobežota vai liedz atcelšanu, manuprāt, šis apgalvojums ir jāsaprot kā atsauce uz prasībām par preču zīmes pārkāpumu, kuras mērķis ir aizliegt darbības, kas veiktas pēc piecu gadu laikposma beigām pēc preču zīmes reģistrācijas [40]. Savukārt es nedomāju, ka nevar izvirzīt argumentu par labu apgalvojumam, saskaņā ar kuru īpašnieks, kam ir atceltas tiesības uz preču zīmi neizmantošanas dēļ, nevar saņemt, tostarp izmantojot prasību par preču zīmes pārkāpumu, tāda kaitējuma atlīdzību, kas radies tādu darbību dēļ, kuras notikušas pirms tiesību atcelšanas spēkā stāšanās datuma.

37 Atgādinu, ka pārkāpumi pamatlietā tika izdarīti laikā no 2009. gada 8. jūnija līdz 2011. gada 13. maijam un ka no pakāpumu sākuma līdz brīdim, kad AR iesniedza dokumentus lietas ierosināšanai, pagāja trīs gadi (2012. gada 8. un 11. jūnijs).

38 Tas varētu būt citādi, ja būtu pierādīts, ka īpašnieks ir veicis reģistrāciju bez nodoma izmantot apzīmējumu mērķiem, attiecībā uz kuriem tam ir tikušas piešķirtas ekskluzīvās tiesības, tādējādi, ka var uzskatīt, ka reģistrācija notikusi ļaunticīgi Direktīvas 2008/95 3. panta 2. punkta d) apakšpunkta izpratnē un ka šī iemesla dēļ preču zīme var tikt atcelta.

39 Šajā ziņā es norādu, ka starp tiem kaitējuma pamatiem, uz kuriem AR pakārtoti atsaucies *tribunal de grande instance de Paris*, ir minētas "negatīvas ekonomiskās sekas", ko radījuši pārkāpumi, kurus apstrīd atbildētājas pamatlietā, it īpaši no "iespējas ienākt tirgū zaudēšanas" un "neiespējamības izmantot preču zīmi "SAINT GERMAIN" perspektīvas.

40 Atcelšanas sekas Regulas Nr. 207/2009 55. panta 1. punktā ir aprakstītas šādi: "Uzskata, ka Eiropas Savienības preču zīmei kopš pieteikuma par atcelšanu vai pretprasības iesniegšanas brīža nav šajā regulā noteikto seku, ja īpašnieka tiesības ir atceltas. Lēmumā pēc kādas puses lūguma var noteikt agrāku datumu, kurā radies pamats atcelšanai".

78. Tāpat arī es uzskatu, ka Direktīvas 2015/2436 17. pants [41], ar kuru tika aizstāta Direktīva 2008/95, saskaņā ar kuru "preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt lietot apzīmējumu tikai tiktāl, ciktāl īpašnieka tiesības nevar atcelt saskaņā ar 19. pantu laikā, kad ir iesniegta prasība par pārkāpumu", neattiecas uz iespēju pieprasīt tostarp pēc atcelšanas, ceļot prasību par preču zīmes pārkāpumu, saņemt tādu zaudējumu atlīdzību, kas radušies saistībā ar darbībām, kuras veiktas, lai gan preču zīme vēl joprojām ir juridiski saistoša.

79. Visbeidzot risinājums, ko es iesaku izvēlēties, ievēro rīcības brīvību, kas dalībvalstīm piešķirta ar Direktīvu 2008/95, nosakot atcelšanas sekas un it īpaši nosakot brīdi, no kura šīs sekas sāk darboties [42]. Attiecībā uz Francijas tiesībām, kā es to jau iepriekš uzsvēru, šīs sekas ir spēkā tikai no brīža, kad beidzies piecu gadu termiņš, kas seko pēc preču zīmes reģistrācijas publicēšanas.

80. Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, es uzskatu, ka reģistrētas preču zīmes īpašnieks, kas to nekad nav izmantojis un kas ir zaudējis savas tiesības uz šo preču zīmi, beidzoties Direktīvas 2008/95 12. panta 1. punktā paredzētajam piecu gadu termiņam, ir tiesīgs celt prasību par preču zīmes pārkāpumu, pamatojoties uz minētās direktīvas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lai saņemtu tādu zaudējumu atlīdzību, kas tam nodarīti, jo piecu gadu laikā un pirms atcelšanas trešā persona izmantojusi līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, radot sajaukšanas iespēju ar tā preču zīmi.

81. Ja Tiesa nolemtu nepieņemt šo priekšlikumu un secinātu, ka īpašnieks, kura tiesības uz preču zīmi ir atceltas preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamības dēļ, vairs nevar celt prasību par preču zīmes pārkāpumu pat tad, ja šādas prasības mērķis ir saņemt tādu zaudējumu atlīdzību, kas tam nodarīti pārkāpuma dēļ, kurš izdarīts piecu gadu laikā pēc preču zīmes reģistrācijas, pamatojoties uz šo secinājumu 66.–69. punktā izklāstītajiem apsvērumiem, es ierosinu atzīt, ka šādu atlīdzību var saņemt ar prasībām, kurām ir atšķirīgs juridiskais pamats no tā, kas ir pamatā Direktīvas 2008/95 5. panta 1. punktam, piemēram, prasībai par negodīgu konkurenci vai prasībai par ārpuslīgumisko atbildību [43], ja valsts tiesībās paredzētie nosacījumi šādu līdzekļu izmantošanai ir izpildīti.

82. Šādas prasības, kuras var izmantot tie, kas nevar atsaukties uz ekskluzīvajām tiesībām, būtu pamatotas uz tiem pašiem materiālajiem faktiem kā tie, kas norādīti, lai pamatotu prasību par preču zīmes pārkāpumu, ja tā rezultātā rodas pārkāpums [44].

83. Šo secinājumu 39.–49. punktā izklāstīto iemeslu dēļ pat šādā gadījumā sajaukšanas iespēja starp konfliktējošiem apzīmējumiem, kas ir nepieciešama, lai varētu konstatēt pārkāpuma esamību un tātad prettiesisku rīcību, ir jāizvērtē, ņemot vērā tikai elementus, kas izriet no preču zīmes reģistrācijas [45].

41 Šī direktīva nav piemērojama pamatlietas faktiem *ratione temporis*, bet to tomēr minēja rakstveida apsvērumos, kas iesniegti Tiesai, kā arī debašu laikā tiesas sēdē, tostarp atbildētājas pamatlietā.

42 Skat. it īpaši Direktīvas 2008/95 6. apsvēruma punktu, saskaņā ar kuru "dalībvalstīm vajadzētu būt [..] tiesīgām noteikt procesuālos noteikumus attiecībā uz reģistrācijas ceļā iegūtu preču zīmju [..] atcelšanu [..]. [..] Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām precizēt preču zīmju atcelšanas [..] sekas". Atgādinu, ka šī dalībvalstīm atstātā rīcības brīvība vairs nepastāv Direktīvā 2015/2436, kuras 47. panta 1. punktā ir paredzēts, ka "uzskata, ka reģistrētai preču zīmei kopš atcelšanas pieteikuma iesniegšanas brīža nav bijis šajā direktīvā noteikto seku tiktāl, ciktāl īpašnieka tiesības ir atceltas. Lēmumā par atcelšanas pieteikumu pēc kādas puses lūguma var noteikt agrāku datumu, kurā radies pamats atcelšanai".

43 Šādas prasības esot balstītas uz tādiem pašiem faktiem kā tie, kas ir norādīti, lai pamatotu prasību par preču zīmes pārkāpumu.

44 Es norādu, ka tā kaitējuma atlīdzināšana, uz ko pakārtoti atsaucas AR un kas ir minēts šo secinājumu 39. zemsvītras piezīmē, kā arī tas, kas arī ir izvirzīts pakārtoti, ko rada "zaudētie ieguldījumi [..] preču zīmes laišanai tirdzniecībā", var tikt pieprasīta saistībā ar prasību par negodīgu konkurenci vai prasību par ārpuslīgumisko atbildību.

45 Es norādu, ka pat šis risinājums saglabātu dalībvalstīm ar Direktīvu 2008/95 piešķirto rīcības brīvību. Proti, tikai, ciktāl valsts tiesībās nav paredzēts, ka atcelšanas sekas ar atpakaļejošu spēku ir spēkā brīdī, kad tiek iesniegts preču zīmes reģistrācijas pieteikums vai tās reģistrācija, atceltās preču zīmes īpašniekam joprojām ir tiesības celt prasību, pamatojoties uz pamatiem, kas nav tā ekskluzīvās tiesības uz preču zīmi, lai panāktu, ka tiek atlīdzināts kaitējums, kas nodarīts ar darbībām, kuras veiktas laikā, kad viņa ekskluzīvās tiesības uz preču zīmi vēl bija spēkā.

IV. Secinājumi

84. Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, es iesaku Tiesai uz *Cour de cassation* (Francija) uzdoto prejudiciālo jautājumu atbildēt šādi:

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 10. pants un 12. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka reģistrētas preču zīmes īpašnieks, kas to nekad nav izmantojis un kas ir zaudējis savas tiesības uz šo preču zīmi, beidzoties šīs direktīvas 12. panta 1. punktā paredzētajam piecu gadu termiņam, ir tiesīgs celt prasību par preču zīmes pārkāpumu, pamatojoties uz minētās direktīvas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lai saņemtu tādu zaudējumu atlīdzību, kas tam nodarīti, jo piecu gadu laikā un pirms atcelšanas trešā persona izmantojusi līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, radot sajaukšanas iespēju ar tā preču zīmi. Šādas prasības ietvaros sajaukšanas iespēja starp konfliktējošiem apzīmējumiem, kas ir nepieciešama, lai varētu konstatēt pārkāpuma esamību, ir jāizvērtē, ņemot vērā tikai elementus, kas izriet no preču zīmes reģistrācijas.