Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
GIOVANNI PITRUZZELLA
föredraget den 18 september 2019[1]

Mål C-622/18

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

(begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike))

”Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning – Upphävande av ett varumärke på grund av att det inte varit i verkligt bruk – Varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig tredje mans användning av ett identiskt eller liknande kännetecken under perioden innan upphävandet trädde i kraft”

1. Kan en varumärkesinnehavare, som aldrig har använt sitt varumärke och vars rättigheter till varumärket har upphävts på grund av att varumärket inom fem år efter offentliggörandet av registreringen inte ännu varit i verkligt bruk, väcka talan om varumärkesintrång och yrka ersättning för skada som vederbörande lidit på grund av att tredje man innan upphävandet trädde i kraft använde ett liknande kännetecken för identiska eller liknande varor eller tjänster, vilket gav upphov till förväxling med vederbörandes varumärke?

2. Detta är den fråga som har ställts av Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike) i den begäran om förhandsavgörande som är föremål för detta förslag till avgörande, vilket avser tolkningen av artikel 5.1 b och artiklarna 10 och 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.[2]

3. Begäran har framställts i ett mål mellan AR och bolagen Cooper International Spirits LLC (nedan kallat Cooper International), Établissements Gabriel Boudier SA (nedan kallat Établissements Boudier) och St Dalfour SAS (nedan kallat Dalfour) avseende ett påstått varumärkesintrång i det registrerade franska varumärket SAINT GERMAIN som skedde innan varumärket upphävdes.

1 Originalspråk: franska.

2 EUT L 299, 2008, s. 25. Direktiv 2008/95 har från och med den 15 januari 2019 ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1), genom vilket det har omarbetats.

I. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt

4. I artikel 5.1 i direktiv 2008/95 föreskrivs följande:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”

5. I artikel 10.1 i direktiv 2008/95, under rubriken ”Bruk av varumärken”, föreskrivs följande:

”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.”

6. I artikel 12.1 i direktiv 2008/95, under rubriken ”Grunder för upphävande” föreskrivs följande:

”Ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i faktiskt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.”

B. Fransk rätt

7. I artikel R. 712–23 i code de la propriété intellectuelle (lagen om immateriella rättigheter) föreskrivs att ”[e]tt varumärke ska, bland annat vid tillämpningen av artiklarna L-712–4 och L-712–5, anses ha registrerats 1) [v]ad gäller franska varumärken, den dag då registreringen offentliggjordes i den officiella tidningen för industriell äganderätt”.

8. I artikel L. 713–1 i lagen om immateriella rättigheter föreskrivs att ”registrering av varumärket ger dess innehavare en äganderätt till detta varumärke för de varor och tjänster som angetts för varumärket”.

9. I artikel L. 713–2 i samma lag, enligt vilken handlingar som enligt fransk varumärkesrätt utgör ”varumärkesintrång genom efterbildning” är förbjudna, föreskrivs följande:

”Det är förbjudet att, utan innehavarens tillstånd

a) återge, använda eller anbringa ett varumärke, även med tillägg av sådana ord som ’tillvägagångssätt, form, system, imitation, slag, metod’, eller att använda ett återgivet varumärke, för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat …”

10. I artikel L 713–3 b i samma lag, som i stället avser handlingar som utgör ”varumärkesintrång genom imitation”, föreskrivs att ”[s]åvida inte innehavaren har gett sitt tillstånd är följande förbjudet, om det kan uppkomma en risk för förväxling hos allmänheten …, [i]mitation av ett varumärke och användning av ett imiterat varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket är registrerat”.

11. I artikel L 714–5 första stycket i lagen om immateriella rättigheter föreskrivs följande:

”En varumärkesinnehavares rättigheter till varumärket ska upphävas, om denne under en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har gjort verkligt bruk av sitt varumärke för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.”

12. I sista stycket i samma artikel föreskrivs att ”[u]pphävandet träder i kraft vid utgången av den femårsperiod som föreskrivs i första stycket i denna artikel. Det har en absolut verkan”.

II. Målet vid den nationella domstolen, tolkningsfrågan och förfarandet vid domstolen

13. AR, klagande i målet vid den nationella domstolen, var innehavare av det franska ord- och figurmärket SAINT GERMAIN, för vilket registreringsansökan hade ingetts den 5 december 2005 och vars registrering hade offentliggjorts den 12 maj 2006. Varumärket avsåg bland annat varorna ”alkoholhaltiga drycker (med undantag av öl), cider, drycker som befordrar matsmältningen, vin, sprit samt alkoholhaltiga extrakt och essenser” (nedan kallade de varor som avses i det nationella målet).

14. Efter att ha fått kännedom om att bolaget Cooper International i Förenta staterna saluförde en fläderlikör under beteckningen St-Germain, som tillverkades av bolaget Dalfour och en av dess underleverantörer, bolaget Établissements Boudier, väckte AR den 8 juni 2012 talan mot dessa tre bolag (nedan tillsammans kallade de bolag som är motparter i det nationella målet) vid Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris, Frankrike) om varumärkesintrång genom efterbildning och i andra hand genom imitation.

15. I ett parallellt mål, i vilket talan hade väckts av det amerikanska bolaget Osez vous? International Spirits, LLC,[3] meddelade Tribunal de grande instance de Nanterre (Förstainstansdomstolen i Nanterre, Frankrike) genom dom av den 28 februari 2013, efter att ha konstaterat att AR inte hade styrkt att det franska varumärket ”SAINT GERMAIN” hade varit i verkligt bruk sedan det registrerades, att AR:s rättigheter till varumärket för de varor som avses i det nationella målet hade upphävts den 13 maj 2011, det vill säga vid utgången av den femårsperiod som följde efter offentliggörandet av varumärkesregistreringen. Denna dom fastställdes av Cour d’appel de Versailles (Appellationsdomstolen i Versailles, Frankrike) genom dom av 11 februari 2014, som inte överklagades och därför vann laga kraft.

16. Vid Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) höll AR fast vid sina yrkanden grundade på varumärkesintrång under den period som inte omfattades av preskription och som föregick den dag då varumärket upphävts, det vill säga mellan den 8 juni 2009 och den 13 maj 2011.

17. Genom dom av den 16 januari 2015 beslöt denna domstol, efter att ha konstaterat att det aktuella varumärket inte hade använts sedan det registrerades, att ogilla AR:s samtliga yrkanden (nedan kallad domen från Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris)).

3 Av handlingarna avseende det målet framgår att bolaget Osez vous? International Spirits, LLC innehar EU-varumärket SAINT GERMAIN, registrerat den 17 april 2007, vilket omfattar vin och andra alkoholhaltiga drycker, med undantag av öl.

18. Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike) fastställde ovannämnda dom genom dom av den 13 september 2016 (nedan kallad domen från Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris). Efter att med beaktande av olikheterna mellan de motstående kännetecknen ha konstaterat att det varumärkesintrång som AR gjort gällande endast kunde prövas mot bakgrund av artikel L. 713–3 i lagen om immateriella rättigheter, det vill säga som varumärkesintrång genom imitation, konstaterade Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) att det för att bedöma huruvida det finns en risk för förväxling hos allmänheten krävs att det aktuella varumärket har använts, så att konsumenterna har kommit i kontakt med det. Den erinrade härvid om att Tribunal de grande instance de Nanterre (Förstainstansdomstolen i Nanterre) genom dom som fastställts av Cour d'appel de Versailles (Appellationsdomstolen i Versailles) hade slagit fast att AR:s rättigheter till det varumärke som avses i det nationella målet delvis hade upphävts på grund av att det inte varit i verkligt bruk. Efter att ha granskat de handlingar som ingetts av AR konstaterade den vidare att AR inte hade lyckats styrka att varumärket faktiskt hade använts. Den konstaterade därför att AR inte med framgång kunde åberopa vare sig att varumärkets funktion att garantera ursprunget hade skadats, eftersom allmänheten inte hade kommit i kontakt med det,[4] eller att det hade skett ett intrång i ensamrätten till varumärket.[5]

19. Den 21 december 2016 överklagade AR domen från Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris). Till stöd för överklagandet gjorde AR gällande att artiklarna L. 713–3 och L. 714–5 i lagen om immateriella rättigheter hade åsidosatts. AR kritiserade Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) för att den hade ogillat talan om varumärkesintrång trots att AR under en femårsperiod efter varumärkesregistreringen hade haft rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda identiska eller liknande kännetecken som kunde skada varumärkets funktioner, utan att behöva visa att det var i verkligt bruk och följaktligen utan att visa att det faktiskt användes. AR gjorde gällande att eftersom registreringen bestämmer föremålet för ensamrätten till ett varumärke, ska risken för förväxling i den mening som avses i artikel L. 713–3 i lagen om immateriella rättigheter bedömas abstrakt, med beaktande av föremålet för registreringen av det aktuella varumärket, som i förekommande fall inte använts, och inte med beaktande av den konkreta situationen på marknaden, och att det därför kan finnas en risk för förväxling och således vara tydligt att det rör sig om varumärkesintrång även om ett varumärke inte har använts och således är okänt för konsumenterna. AR gjorde dessutom gällande att det för att kontrollera huruvida ett skyddat varumärke fyller sina funktioner inte är nödvändigt att varumärket faktiskt används, utan att det räcker att det omtvistade kännetecknet skadar varumärkets ”potentiella” funktioner och att varumärkesintrång alltid har bedömts mot bakgrund av användningen av det kännetecken som utgör ett intrång och inte användningen av det registrerade kännetecknet.

20. Motparterna i det nationella målet hävdade å sin sida att användning av ett kännetecken kan skada varumärkesinnehavarens ensamrätt endast om det skadar någon av varumärkets funktioner, att ett varumärke fyller sin grundläggande funktion endast om innehavaren faktiskt använder det för att ange det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat och att en innehavare som inte använder sitt varumärke i enlighet med dess ursprungliga funktion inte kan åberopa att denna funktion har skadats eller att det finns risk för att den skadas. De gjorde gällande att när en innehavare inte använder sitt varumärke för att särskilja sina varor, finns det ingen risk för att allmänheten drar ett samband mellan nämnda varor och varor som tillhandahålls av tredje man som använder ett liknande kännetecken och att den därför kan missta sig i fråga om de aktuella varornas ursprung. Enligt dessa bolag skulle varumärkesrätten inte tjäna sitt ändamål och skulle inte

4 Enligt den bedömning som gjordes av Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) framgick det endast av de handlingar som ingetts av AR att förberedelser hade vidtagits för att lansera en konjakslikör försedd med det varumärke som avses i det nationella målet och för att det bolag som innehas av AR skulle delta i fackmässor under år 2007.

5 Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) uteslöt även att varumärkets investeringsfunktion skadats, vilket AR hade åberopat med hänvisning till domen av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

längre fylla uppgiften som ett väsentligt inslag i ett system med sund konkurrens, om den som endast fått ett varumärke registrerat, men aldrig använt det, tilläts kräva skadestånd från tredje man som använder ett liknande kännetecken. Detta skulle innebära att innehavaren erhöll en fullständigt oskälig konkurrensfördel.

21. Den hänskjutande domstolen har av den omständigheten att överklagandet är grundat på ett åsidosättande av artikel L. 713–3 i lagen om immateriella rättigheter, slutit sig till att AR inte kritiserar domen från Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) i den del nämnda domstol prövade frågan om varumärkesintrång endast mot bakgrund av denna artikel, enligt vilken det, för att det ska röra sig om varumärkesintrång, krävs att det konstaterats att det finns en risk för förväxling hos allmänheten.[6] Med hänvisning till domen av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, punkterna 58 och 59) anser den hänskjutande domstolen att vid prövningen av ett varumärkesintrång genom imitation, ska hänsyn endast tas till huruvida varumärkets grundläggande funktion har skadats på grund av en risk för förväxling hos allmänheten.

22. Den hänskjutande domstolen har erinrat om att EU-domstolen i domen av den 21 december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, nedan kallad domen i målet Länsförsäkringar), vad gäller tolkningen av artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009[7] slog fast att under den femårsperiod som följer efter registreringen av ett EU-varumärke, har innehavaren av detta varumärke rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket med avseende på samtliga varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem som registreringen av varumärket omfattar, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, utan att denne behöver visa att varumärket varit i verkligt bruk för dessa varor eller tjänster. Samtidigt som den hänskjutande domstolen har betonat att tolkningen i nämnda dom kan överföras på artikel 5.1 b i direktiv 2008/95, med beaktande av den likartade ordalydelsen i dessa båda bestämmelser, har den betonat att den situation som domstolen hade att pröva i nämnda dom – i vilken femårsperioden inte ännu hade löpt ut och en ansökan om upphävande på grund av att varumärket inte varit i verkligt bruk således inte hade kunnat inges – inte är den samma som i det nationella målet. I det nationella målet är frågeställningen huruvida någon som aldrig har använt sitt varumärke och vars rättigheter till varumärket upphävts vid femårsperiodens utgång kan göra gällande att varumärkets grundläggande funktion har skadats och kräva skadestånd av tredje man på grund av skada som orsakats genom att denne använde ett identiskt eller liknande kännetecken under femårsperioden efter varumärkesregistreringen.

23. Mot denna bakgrund beslutade Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike) genom beslut av den 26 september 2018 att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen:

”Ska artiklarna 5.1 b, 10 och 12 i [direktiv 2008/95] tolkas så, att en varumärkesinnehavare, som aldrig har utnyttjat sitt varumärke och som har förlorat sina varumärkesrättigheter vid utgången av en femårsperiod efter offentliggörandet av registreringen, kan erhålla ersättning för skada genom intrång i varumärkets väsentliga funktion, orsakat av en tredje man genom användning, före den dag då varumärkesrättigheterna förlorades, av ett kännetecken liknande det aktuella varumärket för att särskilja varor eller tjänster som var identiska med eller liknade dem för vilka varumärket hade registrerats?”

24. Skriftliga yttranden i förevarande mål har inkommit från AR, Cooper International (tillsammans med Dalfour), Établissements Boudier, den franska regeringen och Europeiska kommissionen. Dessa berörda yttrade sig muntligen vid förhandlingen som hölls vid EU-domstolen den 12 juni 2019.

6 Som jag angett i punkt 14 ovan hade AR vid Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) även åberopat åsidosättande av artikel L 713–2, enligt vilken ”intrång genom efterbildning” är förbjudet.

7 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Denna förordning har från och med den 1 oktober 2017 ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

III. Bedömning

A. Ordningen för upphävande och dess ratio legis

25. Den harmoniserade varumärkesrätten i medlemsstaterna grundar sig, liksom systemet med EU-varumärken, på att innehavare av särskiljande kännetecken som är avsedda att användas i näringsverksamhet och således att presenteras på marknaden tillerkänns en ensamrätt till dessa kännetecken.

26. Som domstolen konstaterade i domen av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32), framgår det av skäl 9 i direktiv 2008/95 [8] att unionslagstiftaren har haft för avsikt att villkora upprätthållandet av de rättigheter som ett nationellt varumärke medför med att det faktiskt används.

27. Kravet på användning syftar dels till att säkerställa att det registrerade varumärket fyller sin särskiljande funktion på ett konkret sätt och inte endast potentiellt, dels till att främja konkurrensen.

28. Ett varumärke som inte används kan nämligen utgöra ett hinder för konkurrensen ”genom att begränsa vilka kännetecken som kan registreras av andra som varumärken samt beröva konkurrenterna möjligheten att använda detta eller ett liknande varumärke vid saluföringen av varor eller tjänster på den inre marknaden vilka är identiska med eller av liknande slag som dem som skyddas av varumärket i fråga”. [9]

29. Av ovannämnda skäl riskerar den omständigheten att ett varumärke inte används (oavsett om det är ett nationellt varumärke eller ett EU-varumärke) även att begränsa den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster. [10] Kravet på att ett varumärke ska användas bidrar således även till förverkligandet av den inre marknaden.

30. I såväl de direktiv för harmonisering av medlemsstaternas varumärkesrätt som de olika förordningar om EU-varumärken som antagits efter varandra har det således föreskrivits att även om den enda formalitet som krävs för att erhålla rätten till ett varumärke (oavsett om det är ett nationellt varumärke eller ett EU-varumärke) är att varumärket registreras, [11] är det möjligt att behålla dessa rättigheter endast om kännetecknet är föremål för ”verkligt bruk” i näringsverksamhet. [12]

31. Artikel 12.1 i direktiv 2008/95, [13] i vilken det föreskrivs att rätten till ett varumärke ska gå förlorad om märket inte har tagits i faktiskt bruk för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, syftar till att säkerställa att den ensamrätt som följer av registreringen endast kan utövas i fråga om kännetecken som faktiskt fyller sin särskiljande funktion samt att endast varumärken som faktiskt används bibehålls i de nationella varumärkesregistren.

32. I artikel 12.1 i direktiv 2008/95 föreskrivs att ett varumärke kan upphävas, om det inte har använts under en femårsperiod.

8 Se, för ett liknande resonemang, skäl 10 i förordning nr 207/2009 och, i fråga om för närvarande gällande texter, skäl 31 i direktiv 2015/2436 och skäl 24 i förordning nr 2017/1001.

9 Se, för ett liknande resonemang, avseende EU-varumärken, dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32) (avseende EU-varumärken); se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston i samma mål, (EU:C:2012:422, punkterna 30 och 32). Se även domen i målet Länsförsäkringar, punkt 25. Samma överväganden är tillämpliga på nationella varumärken.

10 Se dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32), fortfarande avseende EU-varumärken.

11 Se artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i förordning 2017/1001.

12 Se, i fråga om för närvarande gällande rättsakter, artikel 19.1 i direktiv 2015/2436 och artikel 58.1 a i förordning nr 2017/1001.

13 I artikel 12.2 i direktiv 2008/95 föreskrivs ytterligare skäl till upphävande av rättigheter till varumärken, vilka dock inte är relevanta i det nationella mål som föranlett förevarande förslag till avgörande.

33. I artikel 10.1 i direktiv 2008/95 görs härvid skillnad mellan den situationen att ett varumärke inte har varit i verkligt bruk inom fem år efter registreringen och den situationen att varumärket har tagits i bruk, men därefter inte har varit i bruk under fem år i följd. Det nationella mål som föranlett förevarande förslag till avgörande avser endast den förstnämnda situationen och i fortsättningen kommer jag således att endast behandla denna orsak till upphävande, det vill säga att varumärket aldrig har varit i verkligt bruk.

B. Utövandet av ensamrätten till ett varumärke inom ramen för en talan om varumärkesintrång

34. Skyddet för ett registrerat varumärke säkerställs genom att innehavaren tillerkänns en ensamrätt, som innebär att tredje man är skyldig att avhålla sig från (icke tillåten) användning. Denna rätt att utesluta andra (*ius excludendi*) är emellertid inte absolut.

35. För det första gäller rätten att utesluta andra endast med avseende på verksamhet som innehavaren (eller tredje man med tillstånd av innehavaren) bedriver inom produktion och saluföring av varor eller tjänster, och den avser således användningen av varumärket och inte varumärket som sådant, vilket hindrar att de rättigheter som följer av dessa immateriella rättigheter kan utformas som traditionell egendom. [14]

36. För det andra kan den åberopas endast om de villkor som anges i artikel 5 i direktiv 2008/95 är uppfyllda, [15] vilket innebär att det måste ha fastställts att ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket har använts olagligt och att detta gett upphov till (uppenbar) skada för innehavarens skyddade intressen. [16]

37. Harmoniseringen av varumärkesrätten på unionsnivå har medfört att föremålet för talan om varumärkesintrång har utvidgats bortom typfallet, det vill säga skada på ett varumärkes särskiljande funktion, [17] som utöver skadan för varumärkesinnehavarens intressen även innebär skada för allmänheten genom att denna vilseleds i samband med sina köp- och konsumtionsval. [18]

14 Se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Poiares Maduro i de förenade målen Google France och Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, punkt 103). Ett varumärke kan naturligtvis även betraktas som egendom i sig och vara föremål för överlåtande eller licens, men denna aspekt av varumärkesrätten behandlas inte i förevarande förslag till avgörande.

15 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), där domstolen i punkterna 51 och 52 – efter att med hänvisning till tionde skälet i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), vilket föregick direktiv 2008/95, ha bekräftat att skyddet som följer av varumärket är absolut när det råder identitet mellan kännetecknet och de ifrågavarande varorna eller tjänsterna (punkt 50) – konstaterade att utövandet av den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (som är identisk med artikel 5.1 a i direktiv 2008/95) måste reserveras för de fall då tredje mans användande av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge garantier om varans ursprung och att denna ensamrätt endast är berättigad inom ramen för nämnda bestämmelses tillämpningsområde. Mer allmänt kan det sägas att varumärkesskyddet, såsom generaladvokaten Poiares Maduro betonade i sitt förslag till avgörande i de förenade målen Google France och Google, (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, punkterna 101–112), omfattas av vissa restriktioner och begränsningar som är nödvändiga bland annat för att upprätthålla näringsfriheten och den fria konkurrensen samt yttrandefriheten. Det är därför som en varumärkesinnehavare inte kan invända mot att ett skyddat kännetecken används i näringsverksamhet eller annan verksamhet när användningen bedöms vara legitim.

16 Se dom av den 14 maj 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punkt 16), och dom av den12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54).

17 Detta är det fall som avses i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95, det vill säga att tredje man för liknande varor eller tjänster utan tillstånd använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, till vilket har tillkommit de fall som avses i artikel 5.1 a i detta direktiv (där dels kännetecknen, dels varorna eller tjänsterna är identiska, så kallad dubbel identitet) och artikel 5.2 i samma direktiv (skydd av kända varumärken).

18 Se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Kokott i målet Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, punkt 28).

38. Det kriterium som ska tillämpas för att avgränsa perimetern för det skydd som säkerställs genom en talan om varumärkesintrång har av domstolen fastställts med hänvisning till ett varumärkes juridiskt erkända och skyddade funktioner, det vill säga förutom dess grundläggande funktion att ange ursprunget, även kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna och funktionen att garantera kvaliteten. [19]

1. Ska bedömningen av varumärkesintrång ske på ett abstrakt eller konkret sätt?

39. En av de frågor som uppkommer vid prövningen av omständigheterna vid en talan om varumärkesintrång och som diskuterades ingående under såväl det skriftliga som det muntliga förfarandet vid domstolen, är huruvida de bedömningar som behöver göras för att fastställa huruvida varumärkesintrång föreligger ska vara abstrakta eller konkreta. Ska man vid dessa bedömningar endast beakta de omständigheter som följer av varumärkesregistreringen, det vill säga kännetecknet så som det registrerats och de varor och tjänster som omfattades av registreringsansökan, eller ska även andra omständigheter, som inte har något att göra med själva registreringen, tas med i bedömningen?

40. I överensstämmelse med den icke absoluta karaktären hos den ensamrätt som ett varumärke ger, i den mening som avses ovan, tenderar domstolen i allmänhet att prioritera en konkret bedömning av de omständigheter som utgör varumärkesintrång, och att därvid framför allt beakta på vilka sätt tredje man som saknar tillstånd faktiskt har använt det kännetecken som påstås utgöra ett intrång [20] samt alla omständigheter kring denna användning. [21] Ett sådant tillvägagångssätt gör det möjligt att dels precisera var gränsen går mellan laglig och olaglig användning av någon annans varumärke, [22] dels bedöma den skada som innehavaren lidit vad gäller funktionen hos det varumärke som är föremål för intrång. [23]

41. När en talan om varumärkesintrång såsom är fallet i det nationella målet avser den situation som föreskrivs i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 och de ifrågasatta handlingarna således har skadat det registrerade varumärkets särskiljande funktion genom att ge upphov till en risk för förväxling hos allmänheten, [24] antar bedömningen av de omständigheter som utgör intrång en i hög grad konkret karaktär, med hänsyn till den centrala roll som den berörda omsättningskretsens uppfattning har vid bedömningen.

42. Förutom de omständigheter som följer av registreringen ska vid bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen och mellan de varor eller tjänster som de avser, samt vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, hänsyn således tas till faktorer som har samband med bland annat i hur stor omfattning det äldre registrerade varumärket till skydd för vilket talan om

19 Se dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 58).

20 I den omfattning detta gör det möjligt att kontrollera huruvida användningen i fråga kan förhindras av innehavaren av det registrerade varumärket, se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, särskilt punkterna 51–54).

21 Se, exempelvis, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkterna 23 och 24).

22 Se, bland annat, dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings och O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 67).

23 Se dom av den 14 maj 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punkt 16), och dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54).

24 Det ska erinras om att domstolen har definierat risken för förväxling som "en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band", se dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 29). Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det enligt fast rättspraxis göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan kännetecknenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se, i synnerhet, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkterna 22–24), och dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 16–18)).

varumärkesintrång har väckts har använts i näringsverksamhet samt vilka saluföringssätt som har använts. Dessa faktorer gör det bland annat möjligt att väga olika omständigheter mot varandra vid jämförelsen av kännetecknen samt varorna och produkterna, och att anpassa den grad av skydd som ska tilldelas varumärket efter hur känt märket är för allmänheten på marknaden. [25]

43. Medan faktorer som har samband med det registrerade varumärkets användning på marknaden kan påverka bedömningen av risken för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95, varigenom perimetern för skyddet för varumärket utvidgas jämfört med vad som skulle följa av en abstrakt bedömning, som görs endast på grundval av omständigheter som följer av registreringen, [26] är det motsatta emellertid inte tillåtet enligt min mening.

44. Med undantag för vad som följer av ett upphävande, kan det sätt på vilket ett registrerat varumärke har använts i näringsverksamhet således inte åberopas för att inskränka skyddet för varumärket så som det registrerats och än mindre föranleda att skyddet upphävs.

45. Det är nämligen registreringen av varumärket som ger upphov till den ensamrätt som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95. Användning i näringsverksamhet av det kännetecken som är föremål för registreringen är inte en omständighet som kan läggas till grund för förvärv eller förstärkning av nämnda rättighet. Som jag angett ovan tjänar användningen endast till att innehavaren kan *bibehålla* rättigheterna till det registrerade märket genom att förhindra att det upphävs. [27]

46. Det ska härvid betonas att även om användning av ett varumärke inte är ett villkor för förvärvande av den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2008/95, krävs däremot att varumärket används, för att det ska kunna fylla den grundläggande funktion som föranlett att innehavaren erhållit ensamrätt och som är ”att, i fråga om en vara [eller tjänst som kännetecknas av varumärket], garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung”. [28] Denna funktion kan emellertid per definition endast fyllas genom att varumärket används på marknaden.

47. Jag instämmer således inte i kommissionens påstående att det är i och med registreringen som varumärket börjar fylla sin funktion att ange ursprunget.

48. I rättsordning tillerkänns det sökta kännetecknet i och med registreringen förvisso en ”förmåga” att i näringsverksamhet ange det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster för vilka det registrerats och att särskilja dem från andra med ett annat ursprung. Härvid rör det sig emellertid endast om en bedömning av huruvida kännetecknet är ägnat att fylla ett varumärkes grundläggande funktion. För att denna funktion faktiskt ska fyllas, måste kännetecknet användas på marknaden så att allmänheten kommer i kontakt med det. [29]

25 Enligt den fasta praxis från domstolen och tribunalen avseende risken för förväxling som följer av domen i målet phare, se dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, se, bland annat, punkt 18, om det omfattande skyddet för varumärken med en hög särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning, och punkt 24 om betydelsen av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning, vid avvägningen mellan de omständigheter som ska beaktas vid en helhetsbedömning av risken för förväxling).

26 Ett särskilt slående exempel på möjligheterna att utvidga det skydd för ett varumärke som erhålls genom registrering är när varumärken är en del av en serie, för vilken skydd tillerkänns först när de varumärken som utgör serien används på marknaden (se dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/EUIPO – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punkt 126)).

27 För ett liknande resonemang, avseende artikel 15.1 och artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, se domen i målet Länsförsäkringar (punkt 25).

28 Enligt den definition som domstolen tillämpat från och med domen av den 23 maj 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punkt 7); se, senast, dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 31).

29 Detta är för övrigt skälet till att det i direktiv 2008/95 som en sanktion föreskrivs att rättigheterna till ett varumärke ska upphävas i det fallet att innehavaren inte använder det. Det ska för övrigt betonas att i Europeiska unionens varumärkesrätt erkänns inte kategorin ”defensivmärken”, som erkänns i vissa medlemsstaters, exempelvis Republiken Italiens, rättsordning, och som avser kännetecken som inte är avsedda att användas i näringsverksamhet på grund av sin enbart defensiva funktion till skydd för ett annat kännetecken som utnyttjas i näringsverksamhet: beträffande defensivmärkenas oförenlighet med systemet med EU-varumärken, se dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/EUIPO – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punkterna 42–46). Registrering av ett varumärke i avsikt att inte göra verkligt bruk av det i näringsverksamhet kan i värsta fall utgöra registrering i ond tro i den mening som avses i artikel 3.2 d i direktiv 2008/95.

49. Mot bakgrund av ovanstående överväganden drar jag slutsatsen att den bedömning av förväxlingsrisken som ska göras inom ramen för tillämpningen av artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 omfattar att man, när det gäller det äldre varumärket, beaktar såväl abstrakta omständigheter, vilka följer av varumärkets registrering, som konkreta omständigheter, vilka avser varumärkets användning. De förstnämnda tjänar till att fastställa det minsta skydd som nämnda varumärke ska erhålla, medan de sistnämnda kan leda till en utvidgning av skyddet.

2. Omdefiniering av villkoren för tolkningsfrågan

50. Med detta sagt är diskussionen om huruvida förväxlingsrisken ska bedömas abstrakt eller konkret enligt min mening endast av begränsad vikt när det gäller att svara på den fråga som har ställts av Cour de cassation (Högsta domstolen).

51. Det påstådda varumärkesintrång som avses i det nationella målet begicks nämligen innan femårsperioden efter offentliggörandet av registreringen av AR:s varumärke hade löpt ut, och varumärket hade således inte ännu upphävts.

52. Som den hänskjutande domstolen har erinrat om fastslog domstolen i domen i målet Länsförsäkringar, i samband med tolkningen av artikel 15.1 och 51.1 a i förordning nr 207/2009, vars innehåll är i huvudsak identiskt med innehållet i artiklarna 10 och 12 i direktiv 2008/95, att under den femårsperiod som följer efter registreringen av ett EU-varumärke kan innehavaren åberopa ensamrätt till varumärket med stöd av artikel 9.1 i samma förordning [30] för samtliga varor och tjänster för vilka det registrerats, *utan att behöva visa att varumärket varit i verkligt bruk*.

53. Domstolen har således som en princip som kan överföras på den harmoniserade varumärkesrätten tydligt fastslagit att under en femårsperiod efter varumärkesregistreringen och om innehavaren inte gjort verkligt bruk av varumärket ska – inom ramen för en talan om varumärkesintrång, särskilt en talan om varumärkesintrång genom imitation – kriterierna för huruvida det finns en förväxlingsrisk bedömas på ett abstrakt sätt, det vill säga endast mot bakgrund av de omständigheter som följer av varumärkesregistreringen. [31]

54. Domen i målet Länsförsäkringar kullkastar således den premiss som låg till grund för såväl domen från Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) som domen från Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris), mot vilken AR ingav det överklagande som avses i det nationella målet, nämligen att risken för förväxling alltid ska bedömas på ett konkret sätt i mål om varumärkesintrång genom imitation, vilket förutsätter en skada på varumärkets grundläggande funktion. [32]

55. Av detta följer, som Cour de cassation (Högsta domstolen) för övrigt själv påpekat, att den fråga som den har att avgöra inte är huruvida, under omständigheterna i det nationella målet, den risk för förväxling som utgör ett villkor för att AR ska kunna väcka talan om varumärkesintrång mot de bolag som är motparter i det nationella målet ska bedömas på ett abstrakt eller konkret sätt, utan en föregående fråga, nämligen huruvida AR fortfarande har rätt att, även efter att rättigheterna till varumärket upphävts, väcka talan om varumärkesintrång mot motparterna i det nationella målet med avseende på handlingar som dessa begick under femårsperioden efter varumärkesregistreringen.

30 Ordalydelsen i denna artikel är praktiskt taget identisk med den i artikel 5.1 i direktiv 2008/95.

31 Detta betyder naturligtvis inte att om varumärket har använts, ska användningen beaktas vid denna bedömning.

32 Det ska erinras om att både domen från Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) och domen från Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) meddelades före domen i målet Länsförsäkringar.

56. Om denna fråga besvaras jakande ska, enligt domen i målet Länsförsäkringar och eftersom det äldre varumärket inte använts i näringsverksamhet, risken för förväxling, vilken utgör ett villkor för att handlingar som inträffade före upphävandet ska betraktas som intrång, bedömas på ett abstrakt sätt, det vill säga enbart på grundval av registreringen av varumärket.

C. Upphävande och rätt att väcka talan om varumärkesintrång

57. Innan jag går vidare med bedömningen av den fråga som ställts av Cour de cassation (Högsta domstolen), så som den preciserats i punkt 55 i detta förslag till avgörande, ska det påpekas att svaret på frågan inte är beroende vare sig av huruvida det föreligger faktisk och verklig skada på det äldre varumärkets grundläggande funktion eller av huruvida det har konstaterats att varumärkesinnehavaren lidit skada.

58. Även om domstolen i domen av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 59), såsom den hänskjutande domstolen har erinrat om, konstaterade att för det skydd som ges enligt artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 krävs ”en möjlighet att varumärkets grundläggande funktion skadas”,[33] framgår det nämligen av domen i målet Länsförsäkringar att under femårsperioden efter varumärkesregistreringen ska denna skada förstås så, att det äldre icke använda varumärkets ”särskiljande potential” har skadats och att det således ska bortses från den omständigheten att allmänheten inte ännu känner till varumärket.

59. Som kommissionen har påpekat i sina skriftliga yttranden är vidare frågan, huruvida en varumärkesinnehavare har rätt att väcka talan om varumärkesintrång för att erhålla ersättning för skada som vederbörande påstår sig ha lidit till följd av användningen av ett kännetecken som gett upphov till förväxling med det varumärke som talan är avsedd att skydda, inte beroende av frågan, huruvida denna användning konkret har kunnat orsaka den åberopade skadan. Att en skada föreligger är med andra ord inte en förutsättning för rätten att väcka talan om varumärkesintrång, men är en förutsättning för det yrkande om skadestånd som anförs inom ramen för en sådan talan.

60. För att svara på den fråga som har ställts av Cour de cassation (Högsta domstolen) måste uppmärksamheten således förflyttas från den skada som de handlingar som i det nationella målet påstås utgöra ett intrång från motparternas sida, har orsakat på det äldre varumärkets funktion och innehavarens intressen, till innehavarens situation vid den tidpunkt då talan om varumärkesintrång väcktes.

61. Av begäran om förhandsavgörande framgår att AR:s rättigheter till varumärket hade upphävts vid den tidpunkt då talan väcktes.[34]

62. Av handlingarna i det nationella målet framgår nämligen att AR väckte talan mot motparterna i det nationella målet genom handlingar som ingavs den 8 och 11 juni 2012. Den period på fem år efter registreringen som föreskrivs i artikel 10 i direktiv 2008/95 löpte för varumärket SAINT GERMAIN ut den 13 maj 2011.

63. Även om det är riktigt att upphävandet inte meddelades förrän den 28 februari 2013 genom dom av Tribunal de grande instance de Nanterre (Förstainstansdomstolen i Nanterre), vilken vann laga kraft den 22 februari 2014, det datum då domen fastställdes av Cour d'appel de Versailles (Appellationsdomstolen i Versailles), hade upphävandet verkan från den dag då femårsperioden löpte ut.

33 Se även, för ett liknande resonemang, dom av den 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, punkt 28), och dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings och O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 57).

34 Det ska härvid påpekas att det av handlingarna i det nationella målet framgår att AR gjorde gällande motsatsen vid Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris). AR:s påstående ogillades emellertid helt korrekt av nämnda domstol.

64. När en varumärkesinnehavare väcker talan om varumärkesintrång utövar han, oavsett om det gäller intrång ”genom efterbildning” eller ”genom imitation”, den ensamrätt som det registrerade varumärket ger, att motsätta sig användning i näringsverksamhet av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar innehavarens märke för varor som är identiska med eller liknar de varor för vilka märket har registrerats. Det samma gäller även om talan endast syftar till att erhålla ersättning för skada som lidits till följd av sådan användning, exempelvis i det fallet att det angripna handlandet redan har upphört.

65. Ett upphävande har till verkan att innehavaren av det registrerade varumärket fråntas den ensamrätt som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95. Från och med det datum då upphävandet träder i kraft kan innehavaren följaktligen i princip inte längre utöva denna ensamrätt. I och med upphävandet föreligger med andra ord inte längre en rätt att väcka talan om varumärkesintrång med stöd av nämnda bestämmelse. [35]

66. Gäller detta även en sådan talan som väckts av klaganden i det nationella målet, vilken syftar till att erhålla ersättning för skada som innehavaren av det registrerade varumärket orsakades genom nämnda användning vid en tidpunkt då varumärkesrättigheterna inte ännu hade upphävts?

D. Rätten för en innehavare vars rättigheter upphävts att erhålla ersättning för varumärkesintrång som skedde före upphävandet

67. Även om innehavaren av ett registrerat varumärke efter upphävandet i princip inte längre kan utöva den ensamrätt som varumärket gett, ska det emellertid betonas att intrång i ett varumärke som skedde under femårsperioden efter det att varumärket hade registrerats ändå är olagligt trots upphävandet.

68. Av detta följer att om ett upphävande inte enligt nationell rätt har retroaktiv verkan från den dag då registreringsansökan för varumärket ingavs eller den dag då det registrerades, så att varumärket inte anses ha haft några rättsverkningar, kan talan om varumärkesintrång väckas mot handlingar som begicks under femårsperioden och före den dag då upphävandet trädde i kraft.

69. Att neka denna rättighet för en innehavare av ett registrerat varumärke vars rättigheter har upphävts skulle innebära en ”legalisering i efterhand” av varumärkesintrång som skedde vid en tidpunkt då det varumärke som skadats – i den mening som anges i punkt 58 i detta förslag till avgörande – fortfarande var skyddat.

70. I motsats till vad motparterna i det nationella målet har gjort gällande kan en sådan legalisering enligt min mening inte följa enbart av konstaterandet att det aktuella varumärket aldrig har använts i näringsverksamhet.

71. De rättigheter som enligt direktiv 2008/95 tillkommer innehavaren av ett registrerat varumärke syftar visserligen till att märket ska kunna fylla sin grundläggande funktion att ange ursprunget och fylla uppgiften som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som unionsrätten syftar till att skapa och upprätthålla. [36] Enligt samma logik kan dessa rättigheter, såsom jag angett ovan, bibehållas endast om den funktion för vilken de tilldelats faktiskt utövas på marknaden.

35 Det ska påpekas att ett upphävande inte innebär att innehavaren fråntas alla rättigheter till det kännetecken som varit föremål för registrering, utan endast de rättigheter som erhållits genom registreringen. Åtskillnad ska således göras mellan den situationen att upphävandet sker utan att varumärket har använts och den situationen att varumärket först har använts i näringsverksamhet, men därefter inte har använts under en sammanhängande period av fem år. I sistnämnda situation är det inte uteslutet att konsumenterna minns varumärket även efter utgången av femårsperioden, särskilt om varumärket har använts i stor omfattning. Under dessa omständigheter kan innehavaren väcka talan om intrång även efter upphävandet, inte genom att utöva de rättigheter som följer av registreringen, vilka inte längre föreligger, utan genom att utöva de rättigheter som vederbörande i förekommande fall tillerkänns till följd av användningen av det registrerade kännetecknet.

36 Se, beträffande varumärkets funktion i ett sådant system, dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 30).

72. Det kan således förefalla oberättigat och till och med felaktigt att någon som trots ensamrätt aldrig har använt sitt varumärke, och som dessutom inte i tid har åberopat denna ensamrätt för att motsätta sig ett intrång i varumärket,[37] efter upphävandet ska kunna väcka talan mot personer som begått ett intrång, i syfte att erhålla ersättning för den påstådda skadan.

73. Som jag har erinrat om ovan fastslog domstolen emellertid i domen i målet Länsförsäkringar att varumärkesinnehavaren genom bestämmelserna om upphävande ges möjlighet att under en tidsperiod börja göra verkligt bruk av sitt varumärke – en tidsperiod under vilken vederbörande, även om märket inte används i näringsverksamhet, kan motsätta sig att tredje man gör intrång i ensamrätten att använda detta märke och erhålla ersättning för skada som ett sådant intrång orsakat. Den omständigheten att innehavaren efter utgången av denna tidsperiod inte ännu har använt varumärket påverkar i princip inte den omständigheten att ett varumärkesintrång som skedde under nämnda tidsperiod var olagligt.[38]

74. Förutsatt att upphävandet inte enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning har retroaktiv verkan från den dag då registreringsansökan för varumärket ingavs eller den dag då det registrerades, så att den innehavare vars rättigheter har upphävts inte längre har rätt att kräva skadestånd för handlingar som begicks under nämnda femårsperiod, finns det enligt min mening inget som hindrar att nämnda innehavare väcker talan om varumärkesintrång för att få ersättning för den skada vederbörande har lidit till följd av handlingar som vid den tidpunkt då de begicks utgjorde ett intrång i vederbörandes ensamrätt till märket.

75. Det ska dessutom betonas att som kommissionen påpekade vid förhandlingen är det inte uteslutet att intrång som begås under femårsperioden efter registreringen av varumärket i vissa fall bidrar till att avhålla innehavaren från att använda märket eller förhindrar verkligt bruk, utan att detta emellertid enligt artikel 12.1 i direktiv 2008/95 utgör ett giltigt skäl att inte ta märket i bruk som kan förhindra ett upphävande.[39]

76. Den lösning som jag föreslår att domstolen ska anta påverkas inte av *obiter dictum* i punkt 28 i domen i målet Länsförsäkringar, där domstolen slog fast att ”[e]fter det att fristen på fem år efter registreringen av EU-varumärket har löpt ut kan omfattningen av [den ensamrätt som avses i artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009] påverkas av den omständigheten att det på grundval av ett genkäromål eller en invändning i sak som framställts av tredje man i ett mål om varumärkesintrång konstateras att innehavaren i det skedet ännu inte börjat göra verkligt bruk av sitt varumärke för en del av de varor eller tjänster eller för samtliga varor eller tjänster som registreringen av varumärket omfattar”.

77. Även om det med beaktande av samtliga skäl i ovannämnda dom är tydligt att domstolen i denna punkt avsåg att precisera att utövandet av ensamrätten begränsas eller förhindras genom ett upphävande, ska detta konstaterande enligt min mening förstås så, att det avser talan om varumärkesintrång som syftar till att förhindra handlingar som begåtts efter utgången av den femårsperiod som följde efter registreringen av varumärket.[40] Jag anser däremot inte att nämnda

37 Det ska erinras om att det varumärkesintrång som avses i det nationella målet ägde rum mellan den 8 juni 2009 och den 13 maj 2011 och att det gick tre år från det att intrånget inleddes till dess att AR ingav sin stämningsansökan (den 8 och 11 juni 2012).

38 Situationen kan vara en annan om det konstateras att innehavaren har registrerat kännetecknet utan att ha för avsikt att använda det för de ändamål för vilka ensamrätt getts, så att registreringen kan anses ha gjorts i ond tro i den mening som avses i artikel 3.2 d i direktiv 2008/95 och varumärket har upphävts av denna anledning.

39 Det ska härvid påpekas att bland de grunder för skadestånd som AR åberopade i andra hand vid tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) kan nämnas ”de negativa ekonomiska konsekvenserna” av det intrång som begåtts av motparterna i det nationella målet, särskilt mot bakgrund av att ”möjligheten att ta sig in på marknaden gick förlorad” och att det ”blev omöjligt att använda varumärket SAINT GERMAIN”.

40 Verkningarna av ett upphävande beskrivs på följande sätt i artikel 55.1 i förordning nr 207/2009: ”I den utsträckning som innehavarens rättigheter helt eller delvis förklaras upphävda ska EU-varumärket anses ha förlorat de rättsverkningar som anges i denna förordning från dagen för ansökan om upphävande eller framställan av genkäromålet. På begäran av en av parterna kan det i beslutet fastställas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade.”

konstaterande kan användas som argument för att göra gällande att en innehavare vars rättigheter till varumärket har upphävts på grund av att det inte använts inte, exempelvis genom att väcka talan om varumärkesintrång, kan erhålla ersättning för den skada som vederbörande lidit på grund av handlingar som begicks före den dag då upphävandet trädde i kraft.

78. Likaså anser jag att artikel 17 i direktiv 2015/2436,[41] som har ersatt direktiv 2008/95, i vilken det anges att ”[i]nnehavaren av ett varumärke ska ha rätt att förbjuda användningen av ett tecken endast om innehavarens rättigheter inte kan upphävas i enlighet med artikel 19 när talan om intrång väcks”, inte avser möjligheten att, inbegripet efter upphävandet, väcka talan om varumärkesintrång för att kräva ersättning för skada som vederbörande lidit på grund av handlingar som begicks medan märket fortfarande hade rättsverkningar.

79. Den lösning som jag föreslår respekterar dessutom det utrymme för skönsmässig bedömning som medlemsstaterna enligt direktiv 2008/95 har när det gäller att fastställa verkningarna av ett upphävande, särskilt att fastställa från vilken tidpunkt upphävandet ska ha verkan.[42] Som jag har betonat ovan har ett upphävande, enligt fransk rätt, verkan först från den dag då femårsperioden efter offentliggörandet av varumärkesregistreringen löper ut.

80. Mot bakgrund av ovanstående överväganden anser jag att en innehavare av ett registrerat varumärke, som aldrig har använt det och vars rättigheter till märket har upphävts vid utgången av den femårsperiod som föreskrivs i artikel 12.1 i direktiv 2008/95, har rätt att väcka talan om varumärkesintrång med stöd av artikel 5.1 b i samma direktiv, i syfte att erhålla ersättning för skada som vederbörande lidit på grund av att tredje man under nämnda femårsperiod och innan upphävandet trädde i kraft använde ett liknande tecken för identiska eller liknande varor eller tjänster, vilket gav upphov till förväxling med vederbörandes varumärke.

81. För det fallet att domstolen beslutar att inte följa mitt förslag, utan konstaterar att en innehavare vars rättigheter till varumärket har upphävts på grund av att märket inte varit i verkligt bruk inte längre har rätt att väcka talan om varumärkesintrång, inte ens när talan syftar till att erhålla ersättning för skada som vederbörande lidit på grund av varumärkesintrång som skedde under femårsperioden efter registreringen av varumärket, föreslår jag subsidiärt att domstolen mot bakgrund av övervägandena i punkterna 66–69 ovan erkänner att sådan ersättning kan erhållas genom talan som väcks på en annan rättslig grund än artikel 5.1 i direktiv 2008/95, i form av en talan om illojal konkurrens eller talan om utomobligatoriskt skadestånd,[43] om de villkor som föreskrivs i nationell rätt för utövandet av sådana rättsmedel är uppfyllda.

82. Talan i sådana fall, som kan väckas när det inte är möjligt att åberopa ensamrätt, kan grundas på samma faktiska omständigheter som de som anförts till stöd för talan om varumärkesintrång, om dessa omständigheter gett upphov till en oegentlighet.[44]

41 Detta direktiv är inte tidsmässigt tillämpligt (*ratione temporis*) på omständigheterna i det nationella målet, men bland annat de bolag som är motparter i det nationella målet har ändå hänvisat till det i sina skriftliga yttranden till domstolen och under diskussionerna vid förhandlingen.

42 Se särskilt skäl 6 i direktiv 2008/95, där det anges att ”[m]edlemsstaterna bör … förbli fria att fastställa procedurregler för … upphävande … av varumärken som förvärvats genom registrering. … Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis få bestämma vilka konsekvenser som upphävande … av varumärken ska få.” Det ska erinras om medlemsstaterna inte längre har detta utrymme för skönsmässig bedömning enligt direktiv 2015/2436, där det i artikel 47.1 föreskrivs att ”[i] den utsträckning som innehavarens rättigheter har förklarats upphävda ska ett registrerat varumärke anses ha förlorat de rättsverkningar som anges i detta direktiv från dagen för ansökan om upphävande. På begäran av en av parterna får det i beslutet rörande ansökan om upphävande fastställas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade”.

43 Talan i sådana fall kan grundas på samma omständigheter som de som anförts till stöd för talan om varumärkesintrång.

44 Det ska påpekas att de grunder för skadestånd som AR har åberopat subsidiärt och som nämns i fotnot 39 ovan samt den grund som också har åberopats subsidiärt och som utgörs av att AR ”gått miste om beviljade investeringar … för lanseringen av varumärket” kan åberopas inom ramen för en talan om illojal konkurrens eller en talan om utomobligatoriskt skadestånd.

83. Också i en sådan situation ska, av de skäl som anges i punkterna 39–49 ovan, risken för förväxling mellan de motstående kännetecknen, vilken är en förutsättning för att konstatera att ett varumärkesintrång och således ett felaktigt handlande föreligger, bedömas endast mot bakgrund av de omständigheter som följer av registreringen av varumärket.[45]

IV. Förslag till avgörande

84. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar den tolkningsfråga som har ställts av Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike) på följande sätt:

Artiklarna 5.1 b, 10 och 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att en innehavare av ett registrerat varumärke, som aldrig har använt det och vars rättigheter till märket har upphävts vid utgången av den femårsperiod som föreskrivs i artikel 12.1 i detta direktiv, kan väcka talan om varumärkesintrång med stöd av artikel 5.1 b i samma direktiv, i syfte att erhålla ersättning för den skada som vederbörande lidit på grund av att tredje man under nämnda femårsperiod och innan upphävandet trädde i kraft använde ett liknande tecken för identiska eller liknande varor eller tjänster, vilket gav upphov till förväxling med vederbörandes varumärke. Inom ramen för en sådan talan ska risken för förväxling mellan de motstående kännetecknen, vilken är en förutsättning för att kunna konstatera att varumärkesintrång föreligger, bedömas endast mot bakgrund av de omständigheter som följer av registreringen av varumärket.

45 Det ska påpekas att vid denna lösning behåller medlemsstaterna det utrymme för skönsmässig bedömning som de tillerkänns i direktiv 2008/95. Det är nämligen endast i den mån som ett upphävande, enligt nationell rätt, inte har retroaktiv verkan från den dag då registreringsansökan för varumärket ingavs eller den dag då det registrerades, som den innehavare vars rättigheter till varumärket har upphävts kan väcka talan på en annan grund än sin ensamrätt till varumärket, i syfte att erhålla ersättning för den skada vederbörande lidit till följd av handlingar som begicks vid en tidpunkt då vederbörande fortfarande hade ensamrätt till märket.