JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
GIOVANNI PITRUZZELLA
18 päivänä syyskuuta 2019 [1]

Asia C-622/18

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

(Ennakkoratkaisupyyntö – Cour de cassation (ylin tuomioistuin, Ranska))

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkin menettäminen tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi – Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä tavaramerkin menettämisen voimaantulopäivää edeltävällä ajanjaksolla

1. Voiko tavaramerkin haltija, joka ei ole koskaan hyödyntänyt kyseistä tavaramerkkiä ja jonka on julistettu menettäneen sitä koskevat oikeutensa, koska hän ei ole tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä sen rekisteröinnin julkaisemisesta alkaneen viiden vuoden määräajan päättymiseen mennessä, nostaa loukkauskanteen ja vaatia korvausta vahingosta, joka sille väitetään aiheutuneen siitä, että kolmas osapuoli on ennen oikeuksien menettämisen voimaantulopäivää käyttänyt samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa sen tavaramerkkiin?

2. Tämä on pääpiirteissään se kysymys, jonka Cour de cassation (ylin tuomioistuin, Ranska) esittää tämän ratkaisuehdotuksen kohteena olevassa ennakkoratkaisupyynnössään, joka koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin N:o 2008/95/EY [2] 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä 10 ja 12 artiklaa.

3. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä AR ja toisaalta yhtiöt Cooper International Spirits LLC (jäljempänä Cooper International), Établissements Gabriel Boudier SA (jäljempänä Établissements Boudier) ja St Dalfour SAS (jäljempänä Dalfour) ja joka koskee väitettyjä rekisteröidyn ranskalaisen SAINT GERMAIN -tavaramerkin loukkauksia, jotka ovat tapahtuneet ennen kyseisen tavaramerkin menettämistä.

1 Alkuperäinen kieli: ranska.

2 EUVL 2008, L 299, s. 25. Direktiivi 2008/95 on korvattu 15.1.2019 alkaen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1), jolla se laadittiin uudelleen.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Unionin oikeus

4. Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

5. Direktiivin 2008/95 10 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkin käyttäminen”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia.”

6. Direktiivin 2008/95 12 artiklan, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole.”

B Ranskan lainsäädäntö

7. Ranskan teollis- ja tekijänoikeuskoodeksin (code de la propriété intellectuelle) R. 712-23 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Etenkin L. 712-4 ja L. 712-5 §:ää sovellettaessa tavaramerkin rekisteröintipäivänä pidetään: 1. ranskalaisten tavaramerkkien osalta Bulletin officiel de la propriété industrielle -lehden sen numeron päivää, jossa rekisteröinti on julkaistu”.

8. Teollis- ja tekijänoikeuskoodeksin L. 713-1 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Tavaramerkin rekisteröinti antaa sen haltijalle omistusoikeuden kyseiseen tavaramerkkiin sillä yksilöityjen tavaroiden ja palvelujen osalta”.

9. Kyseisen koodeksin L. 713-2 §:ssä, jossa kielletään teot, joista Ranskan tavaramerkkioikeudessa käytetään nimitystä ”toisintamalla tapahtuva tavaramerkin loukkaus”, säädetään seuraavaa:

”Ilman tavaramerkin omistajan lupaa ovat kiellettyjä

a) tavaramerkin toisintaminen, käyttäminen tai kiinnittäminen, mikä koskee myös sitä tilannetta, että tavaramerkkiin lisätään sellaisia sanoja kuin ’menetelmä, tekotapa, järjestelmä, jäljitelmä, laji tai metodi’, sekä tavaramerkin toisinnon käyttäminen niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, jotka yksilöidään rekisteröinnissä – –”.

10. Saman koodeksin L. 713-3 §:n b kohdassa, jonka kohteena sitä vastoin ovat ”jäljittelemällä tapahtuvan tavaramerkin loukkauksen” ryhmään kuuluvat teot, säädetään seuraavaa: ” Ilman tavaramerkin haltijan lupaa ovat kiellettyjä – – tavaramerkin jäljittely ja jäljitellyn tavaramerkin käyttö sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, jotka yksilöidään rekisteröinnissä, jos siitä voi aiheutua yleisön keskuudessa sekaannusvaara”.

11. Lisäksi kyseisen koodeksin L. 714-5 §:n ensimmäisessä momentissa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin haltija menettää oikeutensa, jos se ei ilman perusteltua syytä ole viiden vuoden keskeytymättömän ajanjakson ajan tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiään niitä tavaroita ja palveluja varten, jotka yksilöidään rekisteröinnissä.”

12. Kyseisen pykälän viimeisessä momentissa säädetään seuraavaa: ”Oikeuksien menetys tulee voimaan tämän pykälän ensimmäisessä momentissa säädetyn viiden vuoden määräajan päättyessä. Sillä on absoluuttinen vaikutus”.

II Pääasia, ennakkoratkaisukysymys ja menettely unionin tuomioistuimessa

13. Pääasian valittajana oleva AR oli sen ranskalaisen sana- ja kuviomerkin SAINT GERMAIN haltija, jota koskeva hakemus jätettiin 5.12.2005 ja jonka rekisteröinti julkaistiin 12.5.2006 etenkin tuotteita ”alkoholijuomat (paitsi oluet), siiderit, digestiivit, viini ja väkevät alkoholijuomat, alkoholiuutteet tai -esanssit” (jäljempänä pääasiassa kyseessä olevat tavarat) varten.

14. Kun AR oli saanut tietoonsa, että Yhdysvaltoihin sijoittautunut Cooper International myi nimellä St-Germain seljankukkalikööriä, jota valmistivat Dalfour ja tämän alihankkija Établissements Boudier, se nosti 8.6.2012 tribunal de grande instance de Paris’ssa (Pariisin alioikeus, Ranska) näitä kolmea yhtiötä (jäljempänä yhdessä pääasian vastapuolet) vastaan kanteen tavaramerkin loukkaamisesta toisintamalla tai toissijaisesti jäljittelemällä.

15. Samanaikaisessa, Yhdysvaltain oikeuden mukaan perustetun Osez vous ? International Spirits LLC -yhtiön[3] vireille panemassa asiassa tribunal de grande instance de Nanterre (Nantesin alioikeus, Ranska) totesi 28.2.2013 antamallaan tuomiolla, että AR ei ollut osoittanut, että ranskalaista tavaramerkkiä SAINT GERMAIN olisi tosiasiallisesti käytetty sitä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen, ja julisti AR:n kyseistä tavaramerkkiä koskevat oikeudet pääasiassa kyseessä olevien tavaroiden osalta menetetyiksi 13.5.2011 alkaen, jolloin viiden vuoden määräaika tavaramerkin rekisteröinnin julkaisupäivästä oli päättynyt. Tämä tuomio pysytettiin 11.2.2014 annetulla cour d’appel de Versaillesin (Versailles’n ylioikeus, Ranska) tuomiolla, josta ei valitettu ja joka näin ollen tuli lainvoimaiseksi.

16. Tribunal de grande instance de Paris’ssa AR piti voimassa tavaramerkin loukkausta koskevat vaatimuksensa siltä ajanjaksolta, jolta loukkaus ei ollut vanhentunut ja joka edelsi oikeuksien menetystä, eli 8.6.2009 ja 13.5.2011 väliseltä ajalta.

17. Kyseinen tuomioistuin totesi, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä ei sitä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen ollut hyödynnetty lainkaan, ja hylkäsi 16.1.2015 antamallaan tuomiolla (jäljempänä tribunal de grande instance de Paris’n tuomio) kaikki AR:n vaatimukset.

18. Cour d’appel de Paris (Ranska) pysytti kyseisen tuomion 13.9.2016 antamallaan tuomiolla (jäljempänä cour d’appel de Paris’n tuomio). Kyseisten merkkien välisten eroavaisuuksien perusteella cour d’appel de Paris katsoi, että AR:n väittämää tavaramerkin loukkausta voitiin tarkastella ainoastaan teollis- ja tekijänoikeuskoodeksin L. 713-3 §:n valossa eli jäljittelemällä tapahtuvana tavaramerkin

3 Mainitun tuomioistuimen käsittelyyn liittyvistä asiakirjoista ilmenee, että Osez vous ? International Spirits, LLC -yhtiö on sen EU-tavaramerkin SAINT GERMAIN haltija, jota koskeva hakemus jätettiin 17.4.2007 viinejä ja muita alkoholijuomia varten oluita lukuun ottamatta.

loukkauksena ja että se, että katsottaisiin, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, edellyttää, että tavaramerkkiä, johon asiassa vedotaan, on hyödynnetty siten, että se on ollut kosketuksissa kuluttajiin. Tältä osin cour d'appel de Paris muistutti ensinnäkin, että tribunal de grande instance de Nanterre, jonka päätöksen cour d'appel de Versailles hyväksyi, julisti AR:n pääasiassa kyseessä olevaa tavaramerkkiä koskevat oikeudet osittain menetetyiksi sen vuoksi, että sitä ei ollut tosiasiallisesti käytetty. Tutkittuaan AR:n asian käsittelyssä esittämät asiakirjat cour d'appel de Paris totesi toiseksi, että AR ei ollut pystynyt todistamaan, että hänen tavaramerkkiään olisi tosiasiallisesti hyödynnetty. Näin ollen cour d'appel de Paris päätteli, että AR ei voinut tehokkaasti vedota kyseisen tavaramerkin alkuperän takaamistehtävän loukkaamiseen, koska kyseistä tavaramerkkiä ei ollut saatettu kosketuksiin kuluttajien kanssa,[4] eikä myöskään tavaramerkin perusteella saadun hyödyntämiseen liittyvän yksinoikeuden loukkaamiseen.[5]

19. AR teki 21.12.2016 cour d'appel de Paris'n tuomiosta kassaatiovalituksen. Valituksensa tueksi AR esittää, että teollis- ja tekijänoikeuskoodeksin L. 713-3 ja L. 714-5 §:ää on rikottu. AR arvostelee cour d'appel de Paris'ta siitä, että tämä hylkäsi hänen loukkausvaateensa, vaikka tavaramerkkinsä rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana hänellä oli oikeus kieltää kolmansia osapuolia käyttämästä elinkeinotoiminnassa samaa tai samankaltaista merkkiä, joka saattaa loukata mainitun tavaramerkin tehtäviä, tarvitsematta osoittaa kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ja osoittamatta siten, että sitä olisi tosiasiallisesti hyödynnetty. AR tuo esiin, että koska tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden kohteen määrittelee juuri rekisteröinti, teollis- ja tekijänoikeuskoodeksin L. 713-3 §:ssä tarkoitettua sekaannusvaaraa on arvioitava abstraktisti suhteessa tavaramerkin, johon vedotaan ja jota mahdollisesti ei ole hyödynnetty, rekisteröinnin kohteeseen eikä konkreettiseen markkinatilanteeseen ja että sekaannusvaara voi siten olla olemassa ja tavaramerkin loukkaus voi siis olla ilmeinen sellaisen tavaramerkin yhteydessä, jota ei ole hyödynnetty ja jota kuluttajat eivät näin ollen tunne. Lisäksi AR tuo esille, että suojatun tavaramerkin tosiasiallinen hyödyntäminen ei ole tarpeen sen selvittämiseksi, hoitaako tavaramerkki tehtävänsä, vaan riittää, että riidanalainen merkki loukkaa tavaramerkin ”potentiaalisia” tehtäviä, ja että loukkauksia on aina arvioitu loukkaavan merkin käytön eikä rekisteröidyn merkin käytön perusteella.

20. Pääasian vastapuolet puolestaan väittävät, että merkin käyttö voi loukata tavaramerkin haltijan yksinoikeutta vain, jos se vaarantaa jonkin tavaramerkin tehtävistä, että tavaramerkki hoitaa keskeisen tehtävänsä vain, jos sen haltija tosiasiallisesti hyödyntää sitä niiden tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän osoittamiseen, jotka yksilöidään tavaramerkin rekisteröinnissä, ja että ellei tavaramerkin haltija hyödynnä tavaramerkkiään sen keskeisen tehtävän mukaisesti, se ei voi valittaa kyseisen tehtävän loukkauksesta tai loukkauksen vaarasta. Ne tuovat esiin, että koska tavaramerkin haltija ei käytä tavaramerkkiään tavaroidensa erottamiseen, ei ole mitään vaaraa siitä, että yleisö päätyisi vähimmässäkään määrin yhdistämään mainitut tavarat sellaisen kolmannen osapuolen tavaroihin, joka käyttäisi samankaltaista merkkiä, ja voisi erehtyä kyseessä olevien tavaroiden alkuperästä. Näiden yhtiöiden mukaan tavaramerkkioikeuden tavoitteesta poikettaisiin eikä se enää toimisi olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jos pitäisi hyväksyä, että se, joka on tyytynyt jättämään tavaramerkistä hakemuksen hyödyntämättä tavaramerkkiä lainkaan, voisi varata mahdollisuuden vaatia vahingonkorvauksia kolmansilta osapuolilta, jotka hyödyntävät samankaltaisia merkkejä. Tämä merkitsisi, että tavaramerkin haltijalle myönnettäisiin täysin perusteeton kilpailuetu.

21. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin päättelee, että koska kassaatioperuste koskee teollis- ja tekijänoikeuskoodeksin L. 713-3 §:n rikkomista, AR ei arvostele cour d'appel de Paris'n tuomiota siitä, että se tutki loukkauksen vain kyseisen pykälän valossa, jossa edellytetään sen toteennäyttämistä, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, jotta voitaisiin puhua tavaramerkin

4 Cour d'appel de Paris'n arvioinnin mukaan AR:n esittämät asiakirjat osoittivat ainoastaan sen, että pääasiassa kyseessä olevalla tavaramerkillä varustetun konjakkiliköörin markkinoille saattamista tosiasiallisesti valmisteltiin, sekä sen, että AR:n omistama yhtiö osallistui alan messuille vuoden 2007 aikana.

5 Cour d'appel de Paris sulki niin ikään pois sen tavaramerkin investointitehtävän loukkaamisen, johon AR vetosi viitaten 22.9.2011 annettuun tuomioon Interflora ja Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

loukkauksesta.[6] Kyseinen tuomioistuin viittaa tuomioon 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, EU:C:2009:378, 58 ja 59 kohta) ja katsoo, että kun arvioitavana on jäljittelemällä tapahtunut loukkaus, on tutkittava ainoastaan se loukkaus, joka tavaramerkin keskeiselle tehtävälle väitetään tällaisen sekaannusvaaran vuoksi aiheutuneen.

22. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin muistuttaa, että tuomiossa 21.12.2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, jäljempänä tuomio Länsförsäkringar), unionin tuomioistuin lausui asetuksen N:o 207/2009[7] 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta ja katsoi tältä osin, että EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana sen haltija voi, kun on olemassa sekaannusvaara, kieltää kolmansia osapuolia käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin sen tavaramerkki, kaikkia niitä tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, tarvitsematta osoittaa kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä kyseisiä tavaroita tai palveluita varten. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa, että mainitussa tuomiossa valittua tulkintaa voidaan soveltaa direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan näiden kahden säännöksen tekstien samankaltaisuuden vuoksi, mutta korostaa toisaalta myös, että unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi kyseisessä tuomiossa saatettu tilanne, jossa viiden vuoden ajanjakso ei ollut vielä päättynyt ja jossa tosiasiallisen käytön puuttumiseen perustuvaa menettämisvaatimusta ei lähtökohtaisesti ollut voitu esittää, ei ole sama kuin nyt käsiteltävässä asiassa. Jälkimmäisessä on kyse siitä, voiko se, joka ei ole koskaan hyödyntänyt tavaramerkkiään ja on menettänyt sitä koskevat oikeutensa viiden vuoden määräajan päättyessä, valittaa siitä, että sen tavaramerkin keskeistä tehtävää on loukattu ja että sille on aiheutunut vahinkoa, koska kolmas osapuoli on käyttänyt samaa tai samankaltaista merkkiä tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana, ja vaatia vahingonkorvauksia.

23. Tämä on se asiayhteys, jossa Cour de cassation lykkäsi 26.9.2018 tekemällään päätöksellä asian käsittelyä ja esitti unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä 10 ja 12 artiklaa tulkittava siten, että haltija, joka ei ole koskaan hyödyntänyt tavaramerkkiään ja joka on menettänyt oikeutensa siihen sen rekisteröinnin julkaisemisesta alkaneen viiden vuoden määräajan päättyessä, voi saada korvausta loukkauksen aiheuttamasta vahingosta vetoamalla tavaramerkkinsä keskeisen tehtävän loukkaukseen, jonka on aiheuttanut se, että kolmas osapuoli on ennen oikeuksien menettämisen voimaantulopäivää käyttänyt kyseisen tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity?”

24. Tässä ratkaisuehdotuksessa käsiteltävässä asiassa kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet AR, Cooper International (yhdessä Dalfourin kanssa), Établissements Boudier, Ranskan hallitus sekä Euroopan komissio. Nämä osapuolet esittivät suullisia huomautuksia unionin tuomioistuimessa 12.6.2019 pidetyssä istunnossa.

III Asian tarkastelu

A Tavaramerkin menettämistä koskeva järjestelmä ja sen tarkoitus

25. Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmän tavoin myös jäsenvaltioiden yhdenmukaistettu tavaramerkkioikeus perustuu yksinoikeuksien myöntämiseen ainoastaan sellaisten erottamiskykyisten tunnusten haltijoille, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kaupankäynnissä ja siis olemaan markkinoilla.

6 Kuten olen tämän ratkaisuehdotuksen 14 kohdassa ilmaissut, AR oli tribunal de grande instance de Paris'ssa vedonnut myös siihen, että on rikottu L 713-2 §:ää, jossa kielletään tavaramerkin ”loukkaaminen toisintamalla”.

7 Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1). Kyseinen asetus on korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

26. Kuten unionin tuomioistuin näet on tuomiossaan 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta) täsmentänyt, direktiivin 2008/95 johdanto-osan 9 perustelukappaleesta [8] ilmenee, että unionin lainsäätäjä on pyrkinyt asettamaan kansalliseen tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymisen edellytykseksi sen tosiasiallisen käytön.

27. Tämän käyttöä koskevan edellytyksen tarkoituksena on yhtäältä varmistaa, että rekisteröity tavaramerkki hoitaa erottamistehtävänsä konkreettisesti eikä vain potentiaalisesti, ja toisaalta sillä on kilpailun edistämistä koskevia tavoitteita.

28. Käyttämätön tavaramerkki voi näet estää kilpailua ”rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekisteröidä tavaramerkeiksi, ja epäämällä kilpailijoilta mahdollisuuden käyttää tätä tavaramerkkiä tai samankaltaista tavaramerkkiä, kun ne laskevat sisämarkkinoille tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka kyseinen tavaramerkki kattaa”. [9]

29. Samoista syistä tavaramerkin (kansallisen tai EU-tavaramerkin) käyttämättä jättäminen voi myös rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palveluiden tarjoamisen vapautta. [10] Tavaramerkin käyttöä koskeva edellytys palvelee siis niin ikään sisämarkkinoiden toteuttamistavoitteita.

30. Sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkioikeuden yhdenmukaistamisdirektiiveissä että peräkkäisissä EU-tavaramerkkiä sääntelevissä asetuksissa on näin ollen säädetty, että vaikka (kansallista ja EU-) tavaramerkkiä koskevien oikeuksien saamisen ainoana muodollisena edellytyksenä onkin rekisteröinti, [11] kyseisten oikeuksien säilyttäminen on mahdollista vain, jos merkkiä ”käytetään tosiasiallisesti” elinkeinotoiminnassa. [12]

31. Direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa, [13] jossa säädetään tavaramerkkiä koskevien oikeuksien menettämisestä, jos tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty niitä tavaroita tai palveluja varten, joita varten se on rekisteröity, pyritään varmistamaan, että rekisteröintiin sidottua yksinoikeutta voidaan käyttää ainoastaan niiden merkkien osalta, jotka tosiasiallisesti täyttävät erottamistehtävänsä, ja että vain tosiasiallisesti hyödynnetyt tavaramerkit pysyvät kansallisissa tavaramerkkirekistereissä.

32. Direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa säädetty menetys tapahtuu, mikäli tavaramerkkiä ei ole viiteen vuoteen käytetty.

33. Direktiivin 2008/95 10 artiklan 1 kohdassa erotetaan tältä osin tapaus, jossa tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden kuluessa sen rekisteröinnistä, tapauksesta, jossa tällainen käyttö on aloitettu mutta se on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä. Tässä ratkaisuehdotuksessa käsiteltävä asia koskee vain ensimmäistä näistä tapauksista, ja sen vuoksi viittaan tässä ratkaisuehdotuksessa jatkossa vain tähän perusteeseen tavaramerkin menettämiselle sen käyttämättömyyden vuoksi.

8 Ks. vastaavasti asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 10 perustelukappale sekä tällä hetkellä voimassa olevien säädösten osalta direktiivin 2015/2436 31 perustelukappale ja asetuksen 2017/1001 24 perustelukappale.

9 Tuomio 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta) (unionin tavaramerkin osalta); ks. vastaavasti julkisasiamies Sharpstonin kyseisessä asiassa esittämä ratkaisuehdotus (EU:C:2012:422, 30 ja 32 kohta). Ks. myös tuomio Länsförsäkringar (25 kohta). Samoja näkökohtia sovelletaan kansalliseen tavaramerkkiin.

10 Ks. tuomio 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta), edelleen EU-tavaramerkin osalta.

11 Ks. direktiivin 2008/95 5 artikla ja asetuksen 2017/1001 9 artikla.

12 Ks. tällä hetkellä voimassa olevien säädösten osalta direktiivin 2015/2436 19 artiklan 1 kohta ja asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta.

13 Direktiivin 2008/95 12 artiklan 2 kohdassa säädetään tavaramerkkiä koskevien oikeuksien menetyksen muista perusteista, jotka eivät ole merkityksellisiä tässä ratkaisuehdotuksessa käsiteltävän asian kannalta.

B Tavaramerkkiä koskevaan yksinoikeuteen vetoaminen loukkauskanteessa

34. Rekisteröidyn tavaramerkin suoja varmistetaan myöntämällä sen haltijalle yksinoikeus, jota vastaa kolmansien osapuolien (joille ei ole annettu lupaa) velvollisuus olla käyttämättä tavaramerkkiä (luvattomasti). Tämä poissulkemisoikeus (ius excludendi) ei kuitenkaan ole ehdoton.

35. Poissulkemisoikeuden kohteena on yhtäältä tavaramerkin haltijan (tai kolmansien osapuolien, joille haltija on antanut luvan) toiminta tavaroiden tai palvelujen tuotannossa ja jakelussa ja se koskee näin ollen tavaramerkin käyttöä eikä tavaramerkkiä sinänsä, mikä estää tulkitsemasta tämän teollis- ja tekijänoikeuden antamia oikeuksia klassisiksi omistusoikeuksiksi.[14]

36. Toisaalta sitä voidaan käyttää vain silloin, kun jonkin direktiivin 2008/95 5 artiklassa mainitun tilanteen tunnusmerkit täyttyvät,[15] mikä edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin lainvastainen käyttö sekä tavaramerkin haltijan suojatuille eduille aiheutuneen (selvän) vahingon olemassaolo osoitetaan.[16]

37. Euroopan unionin tasolla yhdenmukaistetussa tavaramerkkioikeudessa loukkauskanteen kohdetta on laajennettu yli tyypillisen tapauksen, jossa on kyse tavaramerkin erottamistehtävän loukkauksesta,[17] jossa tavaramerkin haltijan etujen loukkaamisen lisäksi yleisölle aiheutuu vahinko sen osto- ja kulutusvalintoihin liittyvän harhaanjohtamisvaaran muodossa.[18]

38. Oikeuskäytännössä on loukkauskanteen antaman suojan ulottuvuuden rajaamisen osalta viitattu kyseisen tavaramerkin oikeudellisesti tunnustettuihin ja suojattuihin tehtäviin, joita ovat keskeinen alkuperän osoittamistehtävä ja sen lisäksi tiedottamiseen, investointiin, mainontaan ja laadun takaamiseen liittyvät tehtävät.[19]

1. Onko loukkausta arvioitava abstraktisti vai konkreettisesti?

39. Loukkauskanteen piirteitä tarkasteltaessa esille tulevista kysymyksistä yksi, josta keskusteltiin runsaasti sekä suullisessa että kirjallisessa käsittelyssä unionin tuomioistuimessa, koskee sitä, vaatiiko loukkauksen olemassaolon selvittäminen abstrakteja vai konkreettisia arviointeja. Otetaanko kyseisissä arvioinneissa huomioon vain tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvat seikat, eli merkki sellaisena kuin sitä on haettu rekisteröitäväksi sekä rekisteröintihakemuksessa yksilöidyt tavarat ja palvelut, vai onko otettava huomioon myös muita, rekisteröintiin liittyvien seikkojen ulkopuolisia seikkoja?

14 Ks. tältä osin julkisasiamies Poiares Maduron ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, 103 kohta). Tavaramerkkiä voidaan tietenkin tarkastella myös itsessään omaisuutena, joka voidaan luovuttaa tai joka voi olla lisenssin kohteena, mutta tätä tavaramerkkioikeuden näkökohtaa ei tässä ratkaisuehdotuksessa oteta huomioon.

15 Ks. tältä osin tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), jossa yhteisöjen tuomioistuin ensin vahvisti, että tavaramerkin suoja on ehdoton, jos sekä merkit että tavarat ja palvelut ovat samat (50 kohta), viitaten direktiiviä 2008/95 edeltäneen, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) kymmenenteen perustelukappaleeseen ja täsmensi sitten 51 ja 52 kohdassa, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa (joka on samanlainen kuin direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohta) säädettyä yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä, loukkaa tai voi loukata tavaramerkin tehtäviä eli erityisesti sen keskeistä alkuperän takaamistehtävää, ja että kyseinen yksinoikeuden luonteinen oikeus voi olla oikeutettu ainoastaan mainitun säännöksen soveltamisalalla. Yleisemmin on niin, että kuten julkisasiamies Poiares Maduro on ratkaisuehdotuksessaan Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, 101–112 kohta) korostanut, tavaramerkin suojalla on tiettyjä rajoituksia, jotka ovat tarpeen etenkin elinkeinotoiminnan vapauden ja vapaan kilpailun sekä sananvapauden ylläpitämiseksi. Sen vuoksi tavaramerkin haltija ei voi vastustaa suojatun merkin sellaista kaupallista ja epäkaupallista käyttöä, joka katsotaan oikeutetuksi.

16 Ks. tuomio 14.5.2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, 16 kohta) ja tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, 54 kohta).

17 Kyseessä on direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittu tilanne, jossa kolmas osapuoli luvatta käyttää rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samaa tai samankaltaista merkkiä samankaltaisille tavaroille tai palveluille, ja tämän lisäksi kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tilanne (sekä merkit että tavarat tai palvelut ovat samat) sekä saman direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tilanne (laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja).

18 Ks. tältä osin julkisasiamies Kokottin ratkaisuehdotus Leidseplein Beheer ja de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, 28 kohta).

19 Ks. tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, EU:C:2009:378, 58 kohta).

40. Siihen nähden, että tavaramerkin perusteella saatu yksinoikeus ei ole luonteeltaan ehdoton, kuten edellä on täsmennetty, oikeuskäytännössä on yleensä johdonmukaisesti suosittu loukkauksen tunnusmerkkien konkreettista arviointia, jossa otetaan huomioon etenkin kolmannen osapuolen, jolle ei ole annettu lupaa, loukkaavaksi väitetyn merkin tosiasialliset käyttötavat [20] sekä kaikki kyseiseen käyttöön liittyvät olosuhteet. [21] Tällaisella lähestymistavalla voidaan yhtäältä täsmentää toisen henkilön tavaramerkin laillisen ja lainvastaisen käytön rajoja [22] ja toisaalta arvioida tavaramerkin haltijalle aiheutunut vahinko suhteessa loukatun tavaramerkin tehtävään. [23]

41. Silloin, kun loukkauskanteen kohteena on – kuten pääasiassa – direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tilanne, jonka edellytyksenä on, että riitautetuilla toimilla loukataan rekisteröidyn tavaramerkin erottamistehtävää aiheuttamalla yleisön keskuudessa sekaannusvaara, [24] loukkauksen tunnusmerkkejä arvioidaan pitkälti konkreettisesti, koska arvioinnissa on keskeisessä asemassa se, kuinka kohdeyleisö mieltää asian.

42. Arvioitaessa kyseisten merkkien samankaltaisuutta ja niiden kattamien tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuutta sekä arvioitaessa sekaannusvaaraa kokonaisuudessaan on siis otettava huomioon rekisteröinnistä johtuvien seikkojen ohella tekijöitä, jotka liittyvät erityisesti rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin kaupallisen hyödyntämisen laajuuteen sekä sen kaupan pitämisen tapoihin. Näiden tekijöiden avulla voidaan etenkin painottaa eri näkökohtia merkkien ja tavaroiden tai palvelujen vertailussa sekä mukauttaa mainitulle tavaramerkille myönnettävän suojan tasoa sen mukaan, miten hyvin yleisö tuntee sen markkinoilla. [25]

43. Vaikka rekisteröidyn tavaramerkin markkinoilla hyödyntämiseen liittyvät tekijät voivatkin vaikuttaa direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran arviointiin siten, että niiden perusteella kyseisen tavaramerkin suojaa laajennetaan verrattuna suojaan, joka seuraisi pelkkiin rekisteröinnistä johtuviin seikkoihin perustuvasta abstraktista arvioinnista, [26] päinvastoin ei mielestäni kuitenkaan ole sallittua tehdä.

44. Tavaramerkin menettämisen seurauksia lukuun ottamatta rekisteröidyn tavaramerkin kaupallisen hyödyntämisen tapoihin ei voida vedota rekisteröinnistä johtuvan tavaramerkin suojan ulottuvuuden rajoittamiseksi saati tällaisen suojan poistamiseksi.

20 Siltä osin kuin näin voidaan selvittää, voiko rekisteröidyn tavaramerkin haltija kieltää tällaisen käytön, ks. vastaavasti tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, etenkin 51–54 kohta).

21 Ks. esim. tuomio 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, 23 ja 24 kohta).

22 Ks. etenkin tuomio 12.6.2008, O2 Holdings ja O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, 67 kohta).

23 Ks. tuomio 14.5.2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, 16 kohta), ja tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, 54 kohta).

24 Muistutan, että oikeuskäytännössä määritellään sekaannusvaaran olevan olemassa, ”jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä”; ks. tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 29 kohta). Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten yleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja huomioon on otettava kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät, etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (ks. etenkin tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 22–24 kohta) ja tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 16–18 kohta)).

25 Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tärkeimmästä sekaannusvaaraa koskevasta tuomiosta (tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, ks. etenkin 18 kohta siltä osin kuin on kyse sellaisten tavaramerkkien laajasta suojasta, joilla on käyttöön perustuva huomattava erottamiskyky, ja 24 kohta siltä osin kuin on kyse aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn, mukaan lukien käyttöön perustuva erottamiskyky, merkityksestä niiden eri seikkojen painotuksessa, jotka on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa) alkaen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan.

26 Erityisen silmäänpistävänä esimerkkinä tavaramerkin rekisteröinnin antaman suojan laajentamismahdollisuuksista ovat sarjan muodostavat tavaramerkit, joiden suoja tunnustetaan vain silloin, kun sarjaan kuuluvat tavaramerkit ovat esillä markkinoilla (ks. tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, 126 kohta)).

45. Juuri tavaramerkin rekisteröinti näet luo direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yksinoikeuden. Kyseisen rekisteröinnin kohteena olevan merkin kaupallinen hyödyntäminen ei ole mainitun oikeuden saamisen tunnusmerkki eikä täydennä sen saamista. Kuten olen jo edellä maininnut, kyseisellä hyödyntämisellä vain *pidetään yllä* haltijan rekisteröityä tavaramerkkiä koskevia oikeuksia siten, että hän välttää tavaramerkin menettämisen. [27]

46. On kuitenkin syytä korostaa, että vaikka tavaramerkin käyttö ei olekaan edellytys direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tunnustetun yksinoikeuden saamiselle, sitä edellytetään sitä vastoin, jotta tavaramerkki hoitaisi keskeisen tehtävän, jota varten kyseinen oikeus annetaan sen haltijalle ja jolla ”taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista”. [28] Tämä tehtävä voi kuitenkin luonnollisestikin hoitua vain, jos tavaramerkkiä käytetään markkinoilla.

47. En näin ollen yhdy komission väitteeseen, jonka mukaan tavaramerkki alkaa hoitaa alkuperän osoittamistehtävänsä juuri rekisteröinnistä alkaen.

48. On tosin niin, että rekisteröinnin myötä oikeusjärjestyksessä tunnustetaan rekisteröitäviksi haetulle merkille ”kyky” ilmaista kaupankäynnissä niiden tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää, joita varten se on rekisteröity, ja erottaa ne alkuperältään toisenlaisista tavaroista tai palveluista. Kyseessä on kuitenkin vain arvio merkin soveltuvuudesta tavaramerkin keskeisen tehtävän täyttämiseen. Jotta tällainen tehtävä tosiasiallisesti täyttyisi, merkkiä on käytettävä markkinoilla ja sen on oltava kosketuksissa yleisön kanssa. [29]

49. Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella päättelen, että sekaannusvaaran arvioinnissa, joka on tehtävä sovellettaessa direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin osalta sekä abstraktit, kyseisen tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvat seikat että konkreettiset, kyseisen tavaramerkin käyttöön liittyvät seikat siten, että ensin mainittujen avulla määritetään mainitulle tavaramerkille tunnustettava vähimmäistason suoja ja jälkimmäiset saattavat antaa aihetta laajentaa kyseistä suojaa.

2. Ennakkoratkaisukysymyksen sanamuodon uudelleenmäärittely

50. Edellä esitetystä huolimatta sekaannusvaaran arvioinnin abstraktiuden tai konkreettisuuden pohdinnalla on mielestäni vain rajallinen merkitys sen kannalta, miten Cour de cassationin esittämään kysymykseen on syytä vastata.

51. Pääasiassa kyseessä oleva menettely, jossa väitetään olevan kyse loukkauksista, tapahtui näet ajanjaksolla, jolla AR:n tavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisesta alkanut viiden vuoden määräaika ei ollut päättynyt eikä tavaramerkkiä näin ollen ollut vielä menetetty.

27 Ks. vastaavasti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan osalta tuomio Länsförsäkringar (25 kohta).

28 Oikeuskäytännössä tuomiosta 23.5.1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, 7 kohta) alkaen annettu määritelmä; ks. viimeksi tuomio 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, 31 kohta).

29 Juuri tämä on syynä siihen, että direktiivissä 2008/95 säädetään seuraamuksesta, jonka mukaan tavaramerkkejä koskevat oikeudet menetetään, jos tavaramerkin haltija ei käytä sitä. Korostan lisäksi, että Euroopan unionin tavaramerkkioikeudessa ei tunnusteta ”puolustavien tavaramerkkien” luokkaa, joka tunnustetaan tiettyjen jäsenvaltioiden, kuten Italian tasavallan, oikeusjärjestyksessä ja johon kuuluu merkit, joita ei ole tarkoitus käyttää kaupankäynnissä, koska niiden tehtävä on pelkästään puolustaa toista merkkiä, jota hyödynnetään kaupallisesti: puolustavien tavaramerkkien yhteensopimattomuudesta Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmän kanssa ks. tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, 42–46 kohta). Kun tavaramerkkien rekisteröinnin tarkoituksena ei ole käyttää niitä tosiasiallisesti elinkeinotoiminnassa, pahimmassa tapauksessa voi olla kyse jopa direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa vilpillisessä mielessä tehdystä rekisteröinnistä.

52. Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kuitenkin muistuttaa, unionin tuomioistuin on tuomiossa Länsförsäkringar lausunut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan, joiden sisältö on pääosin sama kuin direktiivin 2008/95 10 ja 12 artiklan sisältö, tulkinnasta ja katsonut, että EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana kyseisen tavaramerkin haltija voi vedota kyseisen tavaramerkin perusteella saatuun kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan[30] mukaiseen yksinoikeuteen kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, *tarvitsematta osoittaa sen tosiasiallista käyttöä*.

53. Unionin tuomioistuin on siten selvästi määritellyt periaatteen, jota voidaan soveltaa myös yhdenmukaistetussa tavaramerkkioikeudessa ja jonka mukaan on niin, että viiden vuoden kuluessa tavaramerin rekisteröinnistä – ja ellei tavaramerkin haltija tosiasiallisesti käytä tavaramerkkiä – sekaannusvaaran olemassaolon edellytyksiä on loukkauskanteen ja etenkin jäljittelemällä tapahtuvaa loukkausta koskevan kanteen yhteydessä arvioitava abstraktisti eli ainoastaan tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvien seikkojen perusteella.[31]

54. Tuomio Länsförsäkringar mitätöi siis lähtökohdan, josta lähdettiin sekä tribunal de grande instance de Paris'n tuomiossa että cour d'appel de Paris'n tuomiossa, josta AR teki pääasian menettelyn kohteena olevan kassaatiovalituksensa, ja jonka mukaan jäljittelemällä tapahtuvaa loukkausta koskevan kanteen yhteydessä sekaannusvaaran, siltä osin kuin se edellyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän loukkausta, tutkiminen on aina toteutettava konkreettisesti.[32]

55. Kuten Cour de cassation itsekin toteaa, tästä seuraa, että kysymys, jonka kyseisen tuomioistuimen on ratkaistava, ei ole se, onko AR:n pääasian vastapuolia vastaan nostaman loukkauskanteen edellytyksenä olevaa sekaannusvaaraa pääasian olosuhteissa arvioitava abstraktisti vai konkreettisesti, vaan sitä edeltävä kysymys siitä, onko AR:llä sen jälkeenkin, kun hänen on julistettu menettäneen tavaramerkkiään koskevat oikeutensa, oikeus nostaa pääasian vastapuolia vastaan loukkauskanne toimista, joita näiden väitetään tehneen viiden vuoden kuluessa tavaramerkin rekisteröinnistä.

56. Jos tähän kysymykseen vastattaisiin myöntävästi, sekaannusvaaraa, joka on edellytys sille, että tällaiset tavaramerkin menettämistä edeltävät toimet määriteltäisiin loukkaukseksi, olisi tilanteessa, jossa aikaisempaa tavaramerkkiä ei ole lainkaan hyödynnetty kaupallisesti, arvioitava tuomion Länsförsäkringar mukaisesti abstraktisti eli pelkästään kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin perusteella.

C Tavaramerkin menetys ja asiavaltuus loukkauskanteen nostamiseen

57. Ennen kuin ryhdytään tarkastelemaan Cour de cassationin esittämää kysymystä sellaisena kuin se on täsmennetty tämän ratkaisuehdotuksen 55 kohdassa, on syytä huomata, että vastaus siihen ei riipu sen enempää siitä, onko tapahtunut aikaisemman tavaramerkin keskeisen tehtävän todellinen ja välitön loukkaus, kuin siitäkään, osoitetaanko, että kyseisen tavaramerkin haltijalle on aiheutunut vahinkoa.

30 Kyseisen artiklan sanamuoto on käytännössä sama kuin direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan sanamuoto.

31 Tämä ei tietenkään merkitse, että silloin, kun tavaramerkkiä on käytetty, kyseinen käyttö otettaisiin arvioinnissa huomioon.

32 Muistutan, että sekä tribunal de grande instance de Paris'n tuomio että cour d'appel de Paris'n tuomio annettiin ennen tuomiota Länsförsäkringar.

58. Vaikka onkin näet yhtäältä niin, että – kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin muistuttaa – yhteisöjen tuomioistuin täsmensi tuomiossa 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, EU:C:2009:378, 59 kohta), että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa annettu suoja edellyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän loukkauksen mahdollisuutta,[33] tuomiosta Länsförsäkringar ilmenee, että tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana tämän loukkauksen on ymmärrettävä kohdistuvan aikaisemman tavaramerkin käyttämättä jääneeseen ”erottamiskykyyn” eikä siinä siis oteta huomioon sitä, että kyseistä tavaramerkkiä ei vielä ole saatettu yleisön tietoon.

59. Toisaalta on niin, että kuten komissio kirjallisissa huomautuksissaan aivan oikein korostaa, kysymys tavaramerkin haltijan asiavaltuudesta loukkauskanteen nostamiseen korvauksen saamiseksi vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen sellaisen merkin käytöstä, joka on sekoitettavissa hänen tavaramerkkiinsä, on erillinen siitä kysymyksestä, onko kyseinen käyttö voinut konkreettisesti aiheuttaa väitetyt vahingot. Toisin sanoen vahingon olemassaolo ei ole edellytys asiavaltuudelle loukkauskanteen nostamiseen, vaan se on tällaisen kanteen yhteydessä esitettävän korvausvaatimuksen aineellinen edellytys.

60. Cour de cassationin esittämään kysymykseen vastaamiseksi on näin ollen siirrettävä huomio niistä loukkauksista, joita pääasian vastapuolien loukkaaviksi väitetyt toimet ovat saattaneet aiheuttaa aikaisemman tavaramerkin tehtäville ja sen haltijan eduille, siihen tilanteeseen, jossa tavaramerkin haltija on ollut silloin, kun hän nosti loukkauskanteen.

61. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että kyseisen vaatimuksen esittämisajankohtana AR oli menettänyt tavaramerkkiänsä koskevat oikeutensa.[34]

62. Pääasian asiakirja-aineistosta näet ilmenee, että AR haastoi pääasian vastapuolet oikeuteen 8. ja 11.6.2012 päivätyillä asiakirjoilla. Direktiivin 2008/95 10 artiklassa säädetty viiden vuoden määräaika SAINT GERMAIN -tavaramerkin rekisteröinnistä puolestaan päättyi 13.5.2011.

63. Vaikka onkin totta, että tribunal de grande instance de Nanterre julisti tavaramerkin menetetyksi vasta 28.2.2013 tuomiolla, joka tuli lainvoimaiseksi cour d'appel de Versaillesin pysytettyä sen 22.2.2014, tämän tavaramerkin menetyksen vaikutukset alkoivat päivästä, jolloin mainittu määräaika päättyi.

64. Silloin, kun tavaramerkin haltija nostaa loukkauskanteen joko ”toisintamalla” tai ”jäljittelemällä” tapahtuneesta loukkauksesta, hän käyttää rekisteröidyn tavaramerkin perusteella saatua yksinoikeutta vastustaa merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin sen tavaramerkki, käyttöä kaupankäynnissä sellaisia tavaroita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity. Sama pätee silloinkin, kun kanteen tarkoituksena on vain saada korvaus tällaisen käytön aiheuttamasta vahingosta, esimerkiksi tilanteessa, jossa riidanalaiset toimet ovat jo ehtineet päättyä.

33 Ks. tältä osin myös tuomio 9.1.2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, 28 kohta), ja tuomio 12.6.2008, O2 Holdings ja O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, 57 kohta).

34 Tältä osin huomautan, että pääasian menettelyn asiakirja-aineistosta ilmenee, että AR on tribunal de grande instance de Paris'ssa väittänyt päinvastaista. Mainittu tuomioistuin kuitenkin aivan oikein hylkäsi tämän väitteen.

65. Tavaramerkin menetyksestä seuraa, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija menettää tavaramerkin perusteella saadun, direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yksinoikeuden. Tavaramerkin menetyksen voimaantulopäivästä alkaen kyseisen oikeuden käyttö ei siis lähtökohtaisesti ole enää sallittua. Toisin sanoen tavaramerkin menetys johtaa siihen, että oikeus nostaa loukkauskanne mainitun säännöksen perusteella raukeaa. [35]

66. Päteekö tämä myös pääasian kantajan nostaman kanteen kaltaisiin kanteisiin, joilla on tarkoitus saada korvausta vahingosta, joka rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle on tällaisesta käytöstä aiheutunut aikana, jolloin hän ei ollut vielä menettänyt tavaramerkkiä koskevia oikeuksiaan?

D Tavaramerkkinsä menettäneen haltijan oikeus saada korvausta ennen tavaramerkin menetystä toteutetuista, tavaramerkkiä loukkaavista toimista

67. Vaikka rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei periaatteessa voikaan enää tavaramerkin menetyksen jälkeen käyttää tavaramerkin perusteella saatua yksinoikeutta, on silti korostettava, että tällaista tavaramerkkiä loukkaavat toimet, jotka on toteutettu viiden vuoden kuluessa sen rekisteröinnistä, eivät lakkaa olemasta lainvastaisia tavaramerkin menetyksen perusteella.

68. Tästä seuraa, että ellei kansallisessa oikeudessa tavaramerkin menetyksen vaikutuksia uloteta taannehtivasti tavaramerkkihakemuksen jättämispäivään tai sen rekisteröintipäivään siten, että tavaramerkillä ei katsottaisi olleen mitään oikeusvaikutuksia, toimista, jotka on toteutettu mainitun viiden vuoden ajanjakson aikana ennen tavaramerkin menetyksen voimaantulopäivää, voidaan edelleen nostaa loukkauskanne.

69. Mikäli rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, joka on menettänyt oikeutensa, ei olisi tällaista kanneoikeutta, se merkitsisi, että loukkaavat toimet, jotka on toteutettu ajankohtana, jolloin – tämän ratkaisuehdotuksen 58 kohdassa esitetyssä merkityksessä – loukattu tavaramerkki oli vielä suojattu, ”oikaistaisiin jälkikäteen”.

70. Tällaisen oikaisun perusteena ei kuitenkaan mielestäni voi olla pelkästään se toteamus, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä ei ole koskaan hyödynnetty kaupallisesti, kuten pääasian vastapuolet pääosin esittävät.

71. Direktiivissä 2008/95 rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle annettujen oikeuksien tarkoituksena on tosin se, että tavaramerkki voi hoitaa keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana ja täyttää tehtävänsä olennaisena osana sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on unionin oikeuden tavoitteena. [36] Kuten olen edellä esittänyt, kyseisiä oikeuksia voidaan saman logiikan mukaan pitää yllä vain, jos tehtävää, jota varten mainitut oikeudet on myönnetty, tosiasiallisesti hoidetaan markkinoilla.

35 On tärkeää tuoda esille, että tavaramerkin menetys ei lakkauta kaikkia rekisteröinnin kohteena olevaa merkkiä koskevia oikeuksia, vaan ainoastaan rekisteröinnin antamat oikeudet. Siten tilanne, jossa tavaramerkki menetetään ilman, että sitä on käytetty, on erotettava tilanteesta, jossa tavaramerkkiä on hyödynnetty kaupallisesti ja tämä hyödyntäminen on sittemmin keskeytynyt viiden vuoden yhtäjaksoiseksi ajanjaksoksi. Jälkimmäisessä tilanteessa ei ole mahdotonta, että kuluttajien mielessä säilyy muisto tavaramerkistä vielä mainitun ajanjakson päättymisen jälkeen etenkin, jos tavaramerkkiä on hyödynnetty laajasti. Tällaisissa olosuhteissa tavaramerkin haltija voisi nostaa loukkauskanteen vielä tavaramerkin menetyksen jälkeenkin, jolloin hän ei käyttäisi tavaramerkin rekisteröintiin perustuvia oikeuksia, jotka ovat jo lakanneet, vaan oikeuksia, jotka hänelle mahdollisesti tunnustetaan sen perusteella, miten hän on käyttänyt rekisteröinnin kohteena ollutta merkkiä.

36 Tavaramerkin tehtävästä tällaisessa järjestelmässä ks. tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, 30 kohta).

72. Voisikin vaikuttaa epäoikeutetulta, ellei peräti kohtuuttomalta, että se, joka ei ole koskaan hyödyntänyt tavaramerkkiään hyötyessään samaan aikaan tavaramerkin perusteella saamastaan yksinoikeudesta ja joka ei silti ole käyttänyt kyseistä oikeutta hyvissä ajoin vastustaakseen tavaramerkkinsä loukkausta,[37] voisi tavaramerkkinsä menetettyään nostaa kanteen loukkaavien toimien tekijöitä vastaan saadakseen korvausta aiheutuneeksi väitetystä vahingosta.

73. Kuten jo muistutin, unionin tuomioistuin on kuitenkin tuomiossa Länsförsäkringar todennut, että tavaramerkin menetystä koskevissa säännöksissä annetaan tavaramerkin haltijalle sen tosiasiallista käyttöön ottamista varten ”armonaika”, jonka aikana hän voi vastustaa sitä, että kolmannet loukkaavat sen kyseisen tavaramerkin käyttöä koskevaa yksinoikeutta, ja saada korvausta vahingoista, jotka tällainen loukkaus hänelle olisi aiheuttanut, vaikka tavaramerkkiä ei lainkaan hyödynnettäisi kaupallisesti. Se seikka, että kyseisen tavaramerkin haltija ei tämän määräajan päättymiseen mennessä ole edelleenkään hyödyntänyt sitä, ei periaatteessa muuta sitä, että mainitun määräajan vielä kuluessa toteutetut loukkaavat toimet ovat lainvastaisia.[38]

74. On siis niin, että elleivät tavaramerkin menetyksen vaikutukset ulotu asianomaisen jäsenvaltion kansallisen oikeuden nojalla taannehtivasti tavaramerkkihakemuksen jättämispäivään tai tavaramerkin rekisteröintipäivään asti, mikä sammuttaisi tavaramerkin menettäneen haltijan oikeuden hakea vahingonkorvausta mainitun armonajan aikana toteutetuista toimista, mikään ei nähdäkseni ole esteenä sille, että mainittu haltija nostaa loukkauskanteen saadakseen korvausta vahingosta, joka hänelle väitetään aiheutuneen toimista, jotka toteutusajankohtanaan loukkasivat hänen tavaramerkkiä koskevaa yksinoikeuttaan.

75. Korostan lisäksi, että kuten komissio istunnossa toi esille, on mahdollista, että tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana toteutetut loukkaavat toimet olisivat tietyissä tapauksissa osaltaan vaikuttaneet siihen, että tavaramerkin haltija on jättänyt hyödyntämättä sitä, tai haitanneet sen tosiasiallista käyttöä, mutta eivät kuitenkaan ole muodostaneet sellaista perusteltua syytä sen käyttämättä jättämiseen, joka direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä estäisi tavaramerkin menetyksen.[39]

76. Ratkaisua, jota ehdotan unionin tuomioistuimelle, ei heikennä se täydentävä lausuma, joka sisältyy tuomion Länsförsäkringar 28 kohtaan ja jossa unionin tuomioistuin totesi seuraavaa: ”EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson päättymisen jälkeen [asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa annetun] yksinoikeuden laajuuteen voi vaikuttaa sen seikan toteaminen sellaisen vastakanteen tai väitteen perusteella, jonka kolmas on nostanut tai esittänyt loukkauskanteen yhteydessä, että tavaramerkin haltija ei vielä tänä ajankohtana ole tosiasiallisesti ottanut merkkiään käyttöön osaa niistä tavaroista ja palveluista, joita varten se on rekisteröity, varten tai niitä kaikkia varten”.

77. Vaikka unionin tuomioistuin kyseisessä kohdassa tarkoittikin selvästi täsmentää, että tavaramerkin menetys rajoittaa mainitun oikeuden käyttöä tai estää sen, on niin, että kun otetaan mainitun tuomion kaikkien perustelujen sisältö huomioon, tämän toteamuksen on mielestäni ymmärrettävä viittaavan sellaisiin loukkauskanteisiin, joilla on tarkoitus kieltää toimet, jotka on toteutettu tavaramerkin

37 Muistutan, että pääasiassa kyseessä olevat loukkaavat toimet toteutettiin 8.6.2009 ja 13.5.2011 välisenä aikana ja että loukkauksen alkamisen ja AR:n kannekirjelmien jättämisen (8. ja 11.6.2012) välillä kului kolme vuotta.

38 Tilanne voisi olla toinen, jos osoitettaisiin, että tavaramerkin haltija on rekisteröinyt tavaramerkin aikomatta käyttää merkkiä niihin tarkoituksiin, joihin hänelle on myönnetty yksinoikeus, jolloin voitaisiin katsoa, että rekisteröinti tehtiin direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa vilpillisessä mielessä, ja mitätöidä tavaramerkki tällä perusteella.

39 Tältä osin huomautan, että niihin vahinkoihin, joihin AR on toissijaisesti vedonnut tribunal de grande instance de Paris'ssa, kuuluvat pääasian vastaajien moitittujen loukkaavien toimien ”kielteiset taloudelliset seuraukset”, etenkin ”markkinoillepääsymahdollisuuden menettäminen” sekä ”SAINT GERMAIN -tavaramerkin hyödyntämisen mahdottomuus”.

rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen.[40] Sitä vastoin sillä ei mielestäni voida perustella väitettä, jonka mukaan tavaramerkin haltija, joka on menettänyt tavaramerkkiä koskevat oikeutensa sen käyttämättömyyden vuoksi, ei voisi saada esimerkiksi loukkauskanteella korvausta vahingosta, joka hänelle on aiheutunut toimista, jotka on toteutettu ennen tavaramerkin menetyksen voimaantulopäivää.

78. Olen niin ikään sitä mieltä, että direktiivin 2015/2436,[41] jolla on korvattu direktiivi 2008/95, 17 artiklassa, jonka mukaan ”tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö vain siltä osin, kuin haltijan oikeuksia ei voitaisi vaatia menetettäviksi 19 artiklan nojalla loukkauskanteen nostamisen aikaan”, ei tarkoiteta mahdollisuutta hakea vielä tavaramerkin menetyksen jälkeenkin loukkauskanteella korvausta vahingosta, joka on aiheutunut toimista, jotka on toteutettu silloin, kun tavaramerkillä vielä oli oikeudellisia vaikutuksia.

79. Ehdottamani ratkaisu kunnioittaa myös sitä harkintavaltaa, joka direktiivissä 2008/95 annetaan jäsenvaltioille tavaramerkin menetyksen vaikutusten määrittelyssä ja etenkin niiden alkamisajankohdan vahvistamisessa.[42] Kuten olen jo korostanut, Ranskan oikeudessa kyseiset vaikutukset alkavat vasta tavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeisen viiden vuoden määräajan päättymispäivänä.

80. Kaikkien edellä esitettyjen näkökohtien valossa olen sitä mieltä, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija, joka ei ole koskaan käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä ja jonka sitä koskevat oikeudet on julistettu menetetyiksi direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa säädetyn viiden vuoden määräajan päättyessä, voi kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella nostaa loukkauskanteen saadakseen korvausta vahingosta, joka hänelle väitetään aiheutuneen siitä, että kolmas osapuoli on mainitun viiden vuoden määräajan aikana ja ennen tavaramerkin menetyksen voimaantulopäivää käyttänyt samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa hänen tavaramerkkiinsä.

81. Mikäli unionin tuomioistuin päättäisi olla noudattamatta tätä ehdotusta ja päätyisi siihen, että tavaramerkin haltijalla, joka on menettänyt tavaramerkkiä koskevat oikeutensa sen perusteella, ettei sitä ole tosiasiallisesti käytetty, ei enää ole oikeutta nostaa loukkauskannetta, vaikka tällaisella kanteella on tarkoituksena saada korvausta vahingosta, joka on aiheutunut loukkaavista toimista, jotka on toteutettu tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana, ehdotan toissijaisesti, että unionin tuomioistuin tunnustaa tämän ratkaisuehdotuksen 66–69 kohdassa esitettyjen näkökohtien perusteella, että tällainen korvaus voidaan saada kanteella, jolla on eri oikeustausta kuin se, joka on direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan taustalla, kuten vilpillistä kilpailua koskevalla kanteella tai sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevalla kanteella,[43] silloin, kun tällaisten keinojen käytölle kansallisessa oikeudessa asetetut edellytykset täyttyvät.

40 Tavaramerkin menetyksen vaikutuksia kuvaillaan asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdassa seuraavasti: ”EU-tavaramerkillä ei katsota olleen, menettämisvaatimuksen tai vastakanteen tekemispäivästä alkaen, tässä asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin, kuin haltijan on julistettu menettäneen oikeutensa kokonaan tai osittain. Päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt.”

41 Kyseistä direktiiviä ei ajallisesti sovelleta pääasian tosiseikkoihin, mutta se on silti mainittu unionin tuomioistuimessa esitetyissä kirjallisissa huomautuksissa ja istunnossa käydyissä keskusteluissa etenkin pääasian vastaajien taholta.

42 Ks. etenkin direktiivin 2008/95 johdanto-osan 6 perustelukappale, jossa todetaan seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien – – menettämisessä – –. – – Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen – – vaikutuksista”. Muistutan, että tätä jäsenvaltioille annettua harkintavaltaa ei enää ole direktiivissä 2015/2436, jonka 47 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota olleen menettämishakemuksen tekemispäivästä alkaen tässä direktiivissä tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin, kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämisvaatimusta koskevassa päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt”.

43 Tällaiset kanteet perustuisivat samoihin tosiseikkoihin, joihin vedotaan tavaramerkkiloukkausta koskevan kanteen tueksi.

82. Tällaiset kanteet, jotka ovat niiden käytettävissä, jotka eivät voi vedota yksinoikeuksiin, perustuisivat samoihin aineellisiin tosiseikkoihin, joihin vedotaan tavaramerkkiloukkausta koskevan kanteen tueksi, mikäli niistä ilmenee tuottamus. [44]

83. Tämän ratkaisuehdotuksen 39–49 kohdassa esitetyistä syistä kyseisten merkkien välistä sekaannusvaaraa, joka on välttämätön loukkauksen ja siis tuottamuksellisen menettelyn olemassaolon toteamiseksi, on tällaisessakin asetelmassa arvioitava vain tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvien seikkojen perusteella. [45]

IV Ratkaisuehdotus

84. Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Cour de cassationin (Ranska) esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 10 artiklaa ja 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija, joka ei ole koskaan käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä ja jonka sitä koskevat oikeudet on julistettu menetetyiksi kyseisen direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa säädetyn viiden vuoden määräajan päättyessä, voi nostaa loukkauskanteen mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella saadakseen korvausta vahingosta, joka hänelle väitetään aiheutuneen siitä, että kolmas osapuoli on mainitun viiden vuoden määräajan aikana ja ennen tavaramerkin menetyksen voimaantulopäivää käyttänyt samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa hänen tavaramerkkiinsä. Tällaisen kanteen yhteydessä kyseisten merkkien sekaannusvaaraa, joka on välttämätön loukkauksen olemassaolon toteamiseksi, on arvioitava pelkästään tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvien seikkojen perusteella.

44 Huomautan, että niistä vahingoista, joihin AR toissijaisesti vetoaa ja jotka mainitaan tämän ratkaisuehdotuksen alaviitteessä 39, sekä siitä niin ikään toissijaisesti esiin tuodusta vahingosta, jonka muodostaa ”tavaramerkin lanseeraukseen – – myönnettyjen investointien menetys”, voidaan hakea korvausta vilpillistä kilpailua koskevalla kanteella tai sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevalla kanteella.

45 Huomautan, että tämä ratkaisu säilyttäisi jäsenvaltioille direktiivissä 2008/95 jätetyn harkintavallan. Menetetyn tavaramerkin haltija voi näet vain siinä tapauksessa, että tavaramerkin menetyksen vaikutuksia ei kansallisessa oikeudessa uloteta taannehtivasti tavaramerkkihakemuksen jättämispäivään tai sen rekisteröintipäivään asti, nostaa kanteen muilla perusteilla kuin tavaramerkkiä koskevan yksinoikeutensa perusteella saadakseen korvausta vahingosta, joka on aiheutunut toimista, jotka on toteutettu ajankohtana, jolloin hänen tavaramerkkiä koskeva yksinoikeutensa oli vielä voimassa.