Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

26 päivänä maaliskuuta 2020*

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 2008/95/EY – 5 artiklan 1 kohdan b alakohta – 10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta – 12 artiklan 1 kohta – Tavaramerkin menettäminen tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi – Tavaramerkin haltijan oikeus vedota yksinoikeuksiensa loukkaamiseen, joka perustuu siihen, että kolmas osapuoli käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä ajanjaksolla, joka edeltää tavaramerkin menettämisen voimaantulopäivää

Asiassa C-622/18,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Cour de cassation (ylin tuomioistuin, Ranska) on esittänyt 26.9.2018 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 4.10.2018, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

AR

vastaan

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS ja

Établissements Gabriel Boudier SA,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit I. Jarukaitis, E. Juhász (esittelevä tuomari), M. Ilešič ja C. Lycourgos,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: hallintovirkamies V. Giacobbo-Peyronnel,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 12.6.2019 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– AR, edustajanaan T. Kern, avocate,

– Cooper International Spirits LLC ja St Dalfour SAS, edustajanaan D. Régnier, avocat,

– Établissements Gabriel Boudier SA, edustajanaan S. Bénoliel-Claux, avocate,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

– Ranskan hallitus, asiamiehinään A.-L. Desjonquères ja R. Coesme,

– Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier ja J. Samnadda,

kuultuaan julkisasiamiehen 18.9.2019 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 12 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä AR ja toisaalta Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS ja Établissements Gabriel Boudier SA ja joka koskee AR:n nostamaa tavaramerkin loukkauskannetta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

Direktiivi 2008/95

3 Direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennessa ja yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(6) – – Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista.

– –

(9) [Unionissa] rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismäärän ja samalla niitä koskevien riitojen vähentämiseksi on tärkeää edellyttää, että rekisteröityjä tavaramerkkejä todella käytetään tai muuten ne menetetään. On tarpeen säätää, että – – tavaramerkkiin ei voida pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos väitteen johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi. Kaikissa näissä tapauksissa jäsenvaltiot saavat antaa menettelyyn sovellettavat säännökset.”

4 Kyseisen direktiivin 5 artiklan, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”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 Kyseisen direktiivin 10 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkin käyttäminen”, 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 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 Saman direktiivin 11 artiklan, jonka otsikkona on ”Oikeudenkäynnissä tai hallintomenettelyssä sovellettavat seuraamukset tavaramerkin käyttämättä jättämisestä”, 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiin ei voida pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos väitteen johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi 12 artiklan 1 kohdan mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista tapauksiin, joissa on nostettu menettämiskanteeseen kohdistuva vastakanne.”

7 Direktiivin 2008/95 12 artiklan, jonka otsikkona 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.

Tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä.

Käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.”

Direktiivi 2004/48/EY

8 Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45) 13 artiklassa, jonka otsikkona on ”Vahingonkorvaukset”, todetaan seuraavaa:

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset määräävät vahingon kärsineen osapuolen hakemuksesta loukkaajan, joka tiesi tai jolla oli riittävät perusteet tietää ryhtyneensä loukkaavaan tekoon, maksamaan oikeudenhaltijalle vahingonkorvauksen, joka vastaa tälle loukkauksen johdosta koitunutta tosiasiallista vahinkoa.

Määrittäessään vahingonkorvauksen oikeusviranomaisten on:

a) otettava huomioon kaikki asianmukaiset näkökohdat, kuten vahingon kärsineelle osapuolelle aiheutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset, saamatta jäänyt voitto mukaan lukien, loukkaajaan saama perusteeton etu ja soveltuvissa tapauksissa muita kuin taloudellisia tekijöitä, kuten oikeudenhaltijalle loukkauksen johdosta aiheutunut aineeton vahinko;

tai

b) vaihtoehtona a kohdan säännökselle oikeusviranomaiset voivat soveltuvissa tapauksissa määrittää vahingot kiinteänä määränä esimerkiksi vähintään niiden rojaltien tai maksujen määrän perusteella, jotka oikeudenloukkaaja olisi joutunut suorittamaan, jos se olisi pyytänyt lupaa käyttää kyseistä teollis- ja tekijänoikeutta.

2. Jos oikeudenloukkaaja ei ole tietoisesti ryhtynyt loukkaavaan tekoon tai ryhtyi loukkaavaan tekoon ilman, että hänellä oli riittävät perusteet tietää ryhtyvänsä siihen, jäsenvaltiot voivat säätää, että oikeusviranomaiset voivat määrätä voitot perittäviksi takaisin tai maksettavaksi vahingonkorvauksen, joka voi olla ennalta määrätty.”

Asetus (EY) N:o 207/2009

9 [Euroopan unionin tavaramerkistä] 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 9 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetaan säännökset, jotka ovat olennaisilta osiltaan analogiset niihin säännöksiin nähden, jotka vahvistetaan direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 12 artiklassa.

10 Asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan, jonka otsikkona on ”Menettämisen ja mitättömyyden vaikutukset”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[Euroopan unionin 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.”

Ranskan lainsäädäntö

11 Teollis- ja tekijänoikeuskoodeksin (code de la propriété intellectuelle) L. 713-1 §:ssä, sellaisena kuin se oli voimassa pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin rekisteröinti antaa sen haltijalle omistusoikeuden kyseiseen tavaramerkkiin sillä yksilöityjen tavaroiden ja palvelujen osalta.”

12 Kyseisen koodeksin L. 713-3 §:ssä säädetään seuraavaa:

”Ilman tavaramerkin haltijan lupaa ovat kiellettyjä

– –

b) 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.”

13 Kyseisen koodeksin 714-5 §:ssä 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.”

– –

Oikeuksien menetys tulee voimaan tämän pykälän ensimmäisessä momentissa säädetyn viiden vuoden määräajan päättyessä. Sillä on absoluuttinen vaikutus.”

14 Mainitun koodeksin L. 716-14 §:ssä säädetään seuraavaa:

”Vahingonkorvauksen vahvistamiseksi tuomioistuin ottaa erikseen huomioon vahinkoa kärsineelle aiheutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset – saamatta jäänyt voitto mukaan lukien –, loukkaajan saaman edun sekä oikeudenhaltijalle loukkauksen vuoksi aiheutuneen aineettoman vahingon.

Tuomioistuin voi kuitenkin vaihtoehtoisesti ja vahinkoa kärsineen vaatimuksesta myöntää vahingonkorvauksena kiinteämääräisen korvauksen, joka ei voi olla alhaisempi kuin niiden rojaltien tai maksujen määrä, joka olisi pitänyt maksaa, jos oikeudenloukkaaja olisi pyytänyt lupaa saada käyttää loukkaamaansa oikeutta.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

15 Pääasian valittaja pitää kaupan alkoholijuomia ja väkeviä alkoholijuomia.

16 Hän teki 5.12.2005 hakemuksen sana- ja kuviomerkin SAINT GERMAIN rekisteröimiseksi Institut national de la propriété industriellelle (kansallinen teollisuusoikeuksien virasto, Ranska).

17 Kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin 12.5.2006 numerolla 3 395 502 tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 30, 32 ja 33 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten; näihin kuuluivat erityisesti alkoholijuomat (paitsi oluet), siiderit, digestiivit, viini ja väkevät alkoholijuomat sekä alkoholiuutteet tai -esanssit.

18 Saatuaan tietoonsa, että Cooper International Spirits myi nimellä St-Germain likööriä, jota valmistivat St Dalfour ja Etablissements Gabriel Boudier, pääasian valittaja nosti 8.6.2012 tribunal de grande instance de Paris’ssa (Pariisin alioikeus, Ranska) näitä kolmea yhtiötä vastaan kanteen tavaramerkin loukkaamisesta toisintamalla tai – toissijaisesti – jäljittelemällä.

19 Rinnakkaisessa oikeusasteessa tribunal de grande instance de Nanterre (Nanterren alioikeus, Ranska) julisti 28.2.2013 antamallaan tuomiolla, että pääasian valittaja menettäisi oikeutensa tavaramerkkiin SAINT GERMAIN 13.5.2011 lähtien. Cour d’appel de Versailles (Versailles’n ylioikeus, Ranska) pysytti kyseisen tuomion 11.2.2014 antamallaan tuomiolla, josta on tullut lainvoimainen.

20 Tribunal de grande instance de Paris’ssa pääasian valittaja piti voimassa tavaramerkin loukkausta koskevat vaatimuksensa oikeuksien menettämistä edeltävältä ajanjaksolta, jonka osalta loukkaus ei ollut vanhentunut, eli 8.6.2009 ja 13.5.2011 väliseltä ajalta.

21 Tribunal de grande instance de Paris hylkäsi kyseiset vaatimukset kokonaisuudessaan 16.1.2015 antamallaan tuomiolla, koska asianomaista tavaramerkkiä ei ollut käytetty kertaakaan rekisteröintihakemuksen tekemisen jälkeen.

22 Cour d'appel de Paris (Pariisin ylioikeus, Ranska) pysytti kyseisen tuomion 13.9.2016 antamallaan tuomiolla.

23 Kyseisen tuomion perustelemiseksi cour d'appel de Paris totesi muun muassa, että todisteet, joihin pääasian valittaja vetosi, eivät riittäneet osoittamaan, että tavaramerkkiä SAINT GERMAIN oli tosiasiallisesti käytetty.

24 Cour d'appel de Paris päätteli tästä, että pääasian valittaja ei voinut väittää hyödyllisesti, että kyseisen tavaramerkin alkuperän takaamista koskevaa tehtävää oli loukattu, eikä vedota siihen, että hänen tavaramerkkinsä perusteella saatua käyttöoikeusmonopolia olisi loukattu, eikä myöskään siihen, että sen investointitehtävää olisi loukattu, koska se, että kilpailija käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä, ei ole omiaan häiritsemään merkittävästi sen käyttöä, kun kyseistä tavaramerkkiä ei ole käytetty lainkaan.

25 Pääasian valittaja teki kassaatiovalituksen kyseisestä tuomiosta sillä perusteella, että cour d'appel de Paris oli hänen mukaansa rikkonut teollis- ja tekijänoikeusoikeuskoodeksin L 713-3 ja L 714-5 §:ää.

26 Tämän kanneperusteen tueksi pääasian valittaja väittää, että kaikki hänen tavaramerkkinsä loukkausta koskevat vaatimukset hylättiin virheellisesti sillä perusteella, että hän ei olut osoittanut, että tavaramerkkiä SAINT GERMAIN on tosiasiallisesti käytetty, vaikka unionin oikeudessa tai teollis- ja tekijänoikeusoikeuskoodeksissa ei säädetä, että viiden vuoden kuluessa tavaramerkin rekisteröimisestä sen haltijan on näytettävä toteen kyseisen tavaramerkin käyttö saadakseen tavaramerkkioikeuden suojaa. Pääasian valittaja toteaa lisäksi, että tavaramerkin loukkauksen alalla yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa arvioidaan abstraktisti rekisteröinnin kohde huomioiden eikä konkreettiseen tilanteeseen markkinoilla nähden.

27 Pääasian vastapuolet puolestaan väittävät, että tavaramerkki täyttää keskeisen tehtävänsä vain, jos sen haltija tosiasiallisesti käyttää sitä niiden tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän osoittamiseen, jotka yksilöidään tavaramerkin rekisteröinnissä, ja että ellei tavaramerkin haltija käytä tavaramerkkiään sen keskeisen tehtävän mukaisesti, se ei voi vedota kyseisen tehtävän loukkaukseen tai loukkauksen vaaraan.

28 Cour de cassation (ylin tuomioistuin, Ranska) toteaa aluksi, että kassaatiovalitusperusteessa, joka sen käsiteltäväksi on saatettu, ei kritisoida sitä, että cour d'appel de Paris ei tutkinut loukkausta tavaramerkin toisintaminen vaan sen jäljittely huomioiden, mikä edellyttää sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa. Se korostaa, että kansallisen oikeuden nojalla tällaisen vaaran olemassaolon arviointi kuuluu yksinomaan tosiseikat tutkiville tuomioistuimille, ja Cour de cassation on puolestaan toimivaltainen arvioimaan ainoastaan sitä, onko valituksenalainen tuomio laillinen sovellettava oikeus huomioiden.

29 Cour de Cassation toteaa, että jäljittelemällä tapahtuvien tavaramerkin loukkausten osalta unionin tuomioistuin on katsonut, että merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, käyttö, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, loukkaa tai on omiaan loukkaamaan tavaramerkin keskeistä tehtävää (tuomio 12.6.2008, O2 Holdings ja O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, 59 kohta), ja että vaikka tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävä ei ole sen ainoa tehtävä, jota on suojattava kolmansien loukkauksia vastaan (tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 39 kohta), toisintamalla tapahtuvia loukkauksia vastaan annettu suoja on sen vuoksi, että se on ehdoton ja koskee paitsi tavaramerkin keskeisen tehtävän mutta myös muiden tehtävien, kuten esimerkiksi tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvien tehtävien loukkausta, laajempi kuin jäljittelemällä tapahtuvia loukkauksia vastaan säädetty suoja, jonka

soveltaminen edellyttää sekaannusvaaran olemassaolon toteen näyttämistä ja siten vaaraa tavaramerkin keskeisen tehtävän loukkauksesta (tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 58 ja 59 kohta).

30 Cour de cassation toteaa myös, että unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että tavaramerkin oletetaan aina täyttävän alkuperän osoittamistehtävänsä, kun taas se täyttää muut tehtävänsä ainoastaan siltä osin kuin tavaramerkin haltija käyttää sitä tällaiseen tarkoitukseen, kuten mainontaa tai investointeja varten (tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 40 kohta).

31 Se lisää, että mainittu oikeuskäytäntö huomioiden vaikuttaa siltä, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan jäljittelemällä tapahtuneen loukkauksen osalta on tutkittava ainoastaan loukkaus, joka tavaramerkin keskeiselle tehtävälle väitetään sekaannusvaaran vuoksi aiheutuneen.

32 Se väittää tämän osalta, että 21.12.2016 antamassaan tuomiossa Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998) unionin tuomioistuin katsoi, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annetaan tavaramerkin haltijalle armonaika ryhtyä tavaramerkkinsä tosiasialliseen käyttöön, ja se voi kyseisen ajan kuluessa vedota tavaramerkin perusteella kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan nojalla saatuun yksinoikeuteen kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta tarvitsematta osoittaa tällaista käyttöä. Tämä merkitsee sitä, että kyseisen ajanjakson aikana tavaramerkin haltijalle myönnetyn oikeuden laajuutta on arvioitava tavaramerkin rekisteröinnissä tarkoitetut tavarat ja palvelut huomioiden eikä sen mukaan, miten haltija on voinut käyttää kyseistä tavaramerkkiä mainitun ajanjakson aikana.

33 Cour de cassation korostaa kuitenkin, että pääasia eroaa tapauksesta, joka johti 21.12.2016 annettuun tuomioon Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), koska käsiteltävässä asiassa tavaramerkin haltijan julistettiin menettäneen oikeutensa siksi, että kyseistä tavaramerkkiä ei ollut käytetty sen rekisteröintiä seuranneella viiden vuoden ajanjaksolla.

34 Esiin nousee näin ollen kysymys siitä, voiko tavaramerkin haltija, joka ei ole koskaan hyödyntänyt tavaramerkkiään ja joka on menettänyt sitä koskevat oikeutensa direktiivin 2008/95 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn viiden vuoden määräajan päättyessä, vedota siihen, että sen tavaramerkin keskeistä tehtävää on loukattu, ja vaatia näin ollen sille siksi aiheutuneen vahingon korvaamista, että kolmas osapuoli on sen mukaan käyttänyt samaa tai samankaltaista merkkiä tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana.

35 Tässä tilanteessa Cour de cassation on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää 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?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

36 Ennakkoratkaisukysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja 12 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija, joka on menettänyt tavaramerkkiä koskevat oikeutensa sen rekisteröinnistä lasketun viiden vuoden määräajan päättyessä, koska se ei ole käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä tosiasiallisesti asianomaisessa jäsenvaltiossa

niitä tavaroita tai palveluja varten, joita varten se oli rekisteröity, säilyttää oikeuden vaatia sen vahingon korvaamista, joka on aiheutunut siitä, että kolmas on käyttänyt ennen menettämisen voimaantulopäivää samankaltaista merkkiä samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, mikä on aiheuttanut sekaannusta tavaramerkin haltijan tavaramerkin kanssa.

37 Unionin tuomioistuin on jo katsonut tästä, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annetaan tavaramerkin haltijalle mahdollisuus kyseisen tavaramerkin tosiasialliselle käyttöön ottamiselle tietyn armonajan ajaksi, jolloin tämä voi vedota tavaramerkin perusteella saatuun kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaiseen yksinoikeuteen kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, tarvitsematta osoittaa tällaista käyttämistä (tuomio 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, 26 kohta).

38 Jotta voidaan määrittää kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, ovatko väitetyn oikeudenloukkaajan tavarat tai palvelut samoja tai samankaltaisia kuin kyseessä olevan EU-tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut, on arvioitava tämän säännöksen antaman yksinoikeuden laajuutta EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana ottamalla huomioon rekisteröinnin kohteena olleet tavarat ja palvelut eikä verrattuna kyseisen tavaramerkin haltijan kyseisenä ajanjaksona harjoittamaan tosiasialliseen käyttöön (tuomio 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, 27 kohta).

39 Koska asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohta, 15 artiklan 1 kohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta lähinnä vastaavat direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja 12 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, mainittu oikeuskäytäntö on sovellettavissa täysimääräisesti ja analogisesti viimeksi mainittujen säännösten tulkintaan.

40 On lisättävä, että unionin tuomioistuin on todennut, että EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson päättymisen jälkeen tämän 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 ole tosiasiallisesti ottanut merkkiään käyttöön osaa niistä tavaroista ja palveluista, joita varten se on rekisteröity, varten tai niitä kaikkia varten (ks. vastaavasti tuomio 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, 28 kohta).

41 Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, pääasia poikkeaa tapauksesta, joka johti 21.12.2016 annettuun tuomioon Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), koska pääasia koskee nimenomaisesti kyseisen yksinoikeuden laajuutta edellä mainitun armonajan päättyessä, vaikka tavaramerkki on jo julistettu menetetyksi.

42 On siis tutkittava sitä, voiko asianomaisen tavaramerkin perusteella saatujen oikeuksien menettäminen vaikuttaa direktiivin 2008/95 yhteydessä tavaramerkin haltijan mahdollisuuteen vedota kyseisen armonajan päättymisen jälkeen loukkauksiin, jotka mainitun ajan kuluessa kohdistuivat tavaramerkin perusteella saatuun yksinoikeuteen.

43 Tämän osalta on todettava, että yhtäältä direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen, jossa todetaan muun muassa, että ”jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista”, mukaisesti kyseisessä direktiivissä jätetään kansallisen lainsäätäjän vapaasti määritettäväksi päivä, jona tavaramerkin menettämisellä on vaikutuksia. Toisaalta kyseisen direktiivin 11 artiklan 3 kohdasta ilmenee, että jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää, haluavatko ne säätää, että kun on kyse menettämistä koskevasta vastakanteesta, tavaramerkkiin ei voida pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos väitteen johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi saman direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaan.

44 Käsiteltävässä asiassa – kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 79 kohdassa – Ranskan lainsäätäjä valitsi sen, että käyttämättä jättämisestä johtuva tavaramerkin menettäminen tuottaa vaikutukset sen rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden määräajan päättymisestä lähtien. Ennakkoratkaisupyynnössä ei myöskään ole mitään, minkä perusteella voitaisiin katsoa, että pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikana Ranskan lainsäätäjä olisi käyttänyt direktiivin 2008/95 11 artiklan 3 kohdassa säädettyä mahdollisuutta.

45 Tästä seuraa, että Ranskan lainsäädännössä pysytetään asianomaisen tavaramerkin haltijan mahdollisuus vedota armonajan päättymisen jälkeen loukkauksiin, jotka ovat kohdistuneet kyseisen ajan kuluessa kyseisellä tavaramerkin perusteella saatuun yksinoikeuteen, vaikka kyseinen haltija olisi menettänyt tavaramerkkiä koskevat oikeutensa.

46 Vahingonkorvauksen vahvistamisesta on viitattava direktiiviin 2004/48 ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan, jonka mukaan vahingonkorvauksen on vastattava ”[tavaramerkin haltijalle] koitunutta tosiasiallista vahinkoa”.

47 Vaikka tavaramerkin käyttämättömyys ei itsessään ole este oikeudenloukkaukseen liittyvälle korvaukselle, tämä seikka on kuitenkin tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon haltijalle aiheutuneen vahingon olemassaolon ja tarvittaessa laajuuden ja näin ollen sen vahingonkorvauksen määrän määrittämiseksi, jota tämä voi mahdollisesti vaatia.

48 Esitettyyn kysymykseen on edellä esitetyn perusteella vastattava, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja 12 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, tarkasteltuina yhdessä kyseisen direktiivin johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen kanssa, on tulkittava siten, että niissä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus sallia se, että tavaramerkin haltija, joka on menettänyt oikeutensa tavaramerkin rekisteröinnistä lasketun viiden vuoden määräajan päättyessä, koska se ei ole käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä tosiasiallisesti asianomaisessa jäsenvaltiossa niitä tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, säilyttää oikeutensa vaatia korvausta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että kolmas on käyttänyt ennen menettämisen voimaantulopäivää samankaltaista merkkiä samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, mikä on aiheuttanut sekaannusta sen tavaramerkin kanssa.

Oikeudenkäyntikulut

49 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja 12 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, tarkasteltuina yhdessä kyseisen direktiivin johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen kanssa, on tulkittava siten, että niissä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus sallia se, että tavaramerkin haltija, joka on menettänyt oikeutensa tavaramerkin rekisteröinnistä lasketun viiden vuoden määräajan päättyessä, koska se ei ole käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä tosiasiallisesti asianomaisessa jäsenvaltiossa niitä tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, säilyttää oikeutensa vaatia korvausta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että

kolmas on käyttänyt ennen menettämisen voimaantulopäivää samankaltaista merkkiä samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, mikä on aiheuttanut sekaannusta sen tavaramerkin kanssa.

Allekirjoitukset