Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
NICHOLAS EMILIOU
27 päivänä marraskuuta 2025[1]

Asia C-412/24

Fauré Le Page Maroquinier SAS ja
Fauré Le Page Paris SAS
vastaan
Goyard ST-Honoré SAS

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

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 3 artikla – Tavaramerkin rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet – 3 artiklan 1 kohdan g alakohta – Harhaanjohtavat tavaramerkit – Tavaramerkit, joissa mainitaan vuosi – Nahkasta valmistetut ylellisyystavarat, kuten käsilaukut – Tavaramerkit, jotka väitetysti johtavat yleisöä harhaan niiden haltijan perustamisvuoden osalta

I Johdanto

1. Nyt käsiteltävä ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2008/95/EY[2] 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan tulkintaa. Kyseisen säännöksen mukaan jäsenvaltiot eivät saa rekisteröidä tavaramerkkejä tai niiden on julistettava mitättömiksi tavaramerkit, jotka ovat ”omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen”.

2. Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina on kolme ranskalaista yhtiötä, jotka valmistavat ja myyvät käsilaukkuja ja muita nahkatavaroita – yhtäältä Fauré Le Page Maroquinier SAS ja Fauré Le Page Paris SAS (jäljempänä yhdessä Fauré Le Page) ja toisaalta Goyard ST-Honoré SAS (jäljempänä Goyard) – ja joka koskee Fauré Le Page Paris’n kahden kansallisen sana- ja kuviomerkin, joihin sisältyy vuosi ”1717”, pätevyyttä.

3. Goyardin mukaan riidanalaiset tavaramerkit ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä ja ne olisi siten julistettava mitättömiksi kyseistä säännöstä soveltaen. Tältä osin se väittää, että vuoden ”1717” sisällyttämisestä kyseisiin tavaramerkkeihin syntyy sellainen vaikutelma, että niiden haltija perustettiin vuonna 1717 ja että näin ollen tavaramerkkien kattamat tavarat valmistetaan

[1] Alkuperäinen kieli: englanti.

[2] 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2008, L 299, s. 25). Kyseinen direktiivi ei ole enää voimassa ja on korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1). Direktiiviä 2008/95 sovelletaan kuitenkin ajallisesti pääasian oikeudenkäynnissä.

vuosisatoja vanhan yrityksen taitotiedon perusteella ja ne ovat erityisen laadukkaita. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole, koska Fauré Le Page Paris perustettiin vasta vuonna 2009 ja Fauré Le Page Maroquinier vuonna 2011.

4. Unionin tuomioistuin on tietääkseni antanut tähän mennessä ainoastaan yhden tuomion kyseisen säännöksen aiemman version tulkinnasta.[3] Käsiteltävä asia tarjoaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden selventää lisää sen soveltamisen edellytyksiä.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Euroopan unionin oikeus

5. Direktiivin 2008/95 3 artiklassa, jonka otsikko oli ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädettiin seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

– –”

B Ranskan oikeus

6. Immateriaalioikeuksista annetun lain (code de la propriété intellectuelle) L. 711-3 §:n c kohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan nyt käsiteltävässä asiassa, mukaan tavaramerkiksi tai tavaramerkin osaksi ei voida hyväksyä merkkiä, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan muun muassa tavaran tai palvelun lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen.

III Tosiseikat, kansallinen menettely ja ennakkoratkaisukysymykset

7. Vuoteen 1992 saakka ranskalainen Saillard Paris Sàrl -yhtiö (jäljempänä Saillard) oli ollut toisen ranskalaisen yhtiön, Maison Fauré Le Pagen, jonka liiketoimintana oli ollut aseiden, ammusten ja nahasta valmistettujen vaatetustarvikkeiden osto ja myynti ja joka oli toiminut Pariisissa vuodesta 1716 saakka, ainoa osakkeenomistaja. Maison Fauré Le Page purettiin 27.11.1992, minkä seurauksena sen varat ja vastuut siirrettiin kokonaisuudessaan Saillardille.

8. Fauré Le Page Paris, toinen pääasian kantajista, on ranskalainen yhtiö, joka merkittiin Pariisin kauppa- ja yhtiörekisteriin (registre du commerce et des sociétés) 14.10.2009. Se osti 29.10.2009 Saillardilta ranskalaisen tavaramerkin ”Fauré Le Page” nro 134782, joka oli rekisteröity muun

[3] Ks. tuomio 30.3.2006, Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215; jäljempänä tuomio Emanuel). Kyseisessä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa. Kyseisen säännöksen sanamuoto on olennaisin osin sama kuin sen oikeudellisen seuraajan eli direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan sanamuoto. Kyseisessä tuomiossa esitettyä tulkintaa voidaan siten soveltaa viimeksi mainittuun säännökseen.

muassa seuraaville tuotteille: ”teräaseet; ampuma-aseet ja niiden osat; ammukset ja ampumatarvikkeet; räjähteet; ampuma-aseiden tuet ja jalustat; patruunat; nahat ja nahan jäljitelmät; matka-arkut ja -laukut”.

9. Fauré Le Page Paris haki 17.6.2011 ranskalaisia tavaramerkkejä ”Fauré Le Page Paris 1717” numeroilla 3839809 ja 3839811 muun muassa seuraaville tavaroille: ”nahat ja nahan jäljitelmät; matka-arkut ja -laukut; matkatavarat; käsilaukut”. Nämä tavaramerkit rekisteröitiin myöhemmin.

10. Fauré Le Page Marroquinier, joka on toisena kantajana pääasiassa, on ranskalainen yhtiö, joka vuonna 2012 avasi kivijalkakaupan Pariisiin (Ranska) myydäkseen riidanalaisilla tavaramerkeillä varustettuja tavaroita. Vuodesta 2013 lähtien sillä on ollut myös ranskalaisessa tavaratalossa outlet-myymälä, jossa myydään samoin kyseisiä tavaroita.

11. Goyard nosti 26.10.2012 Fauré Le Pagea vastaan kanteen, jossa se vaati muun muassa riidanalaisten tavaramerkkien julistamista mitättömiksi sillä perusteella, että ne ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan immateriaalioikeuksista annetun lain L. 711-3 §:n c kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Tribunal de grande instance de Paris (alioikeus, Pariisi, Ranska) hylkäsi Goyardin tätä koskevan vaatimuksen 30.1.2015 antamallaan ratkaisulla. Goyard valitti kyseisestä ratkaisusta Cour d’appel de Paris’hin (ylioikeus, Pariisi, Ranska).

12. Cour d’appel de Paris hylkäsi Goyardin valituksen riidanalaisten tavaramerkkien harhaanjohtavuuden osalta 4.10.2016 antamallaan tuomiolla. Cour de Cassationin (ylin yleinen tuomioistuin, Ranska) kauppajaosto (chambre commerciale) kumosi kyseisen tuomion 27.6.2018 antamallaan tuomiolla sillä perusteella, ettei yleisö välttämättä tulkitse vuoden ”1717” tarkoittavan Fauré Le Pagen perustamisvuotta vaan pikemminkin vastaavan ajankohtaa, jona Maison Fauré Le Page (jonka seuraaja Fauré Le Page on) perustettiin.

13. Cour d’appel de Paris, jonka käsiteltäväksi asia palautettiin kassaatiomenettelyn jälkeen, katsoi 23.11.2021, että riidanalaiset tavaramerkit olivat omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja että ne olisi siten julistettava mitättömiksi.

14. Se etenkin totesi, että yleisö ymmärtäisi riidanalaisiin tavaramerkkeihin sisältyvien osien ”Paris 1717” viittaavan Fauré Le Pagen liiketoiminnan perustamispaikkaan ja -aikaan ja että ne saisivat siten yleisön luulemaan, että liiketoimintaa on harjoitettu yhtäjaksoisesti vuodesta 1717 saakka ja että alkuperäisen Maison Fauré Le Pagen taitotieto on siirtynyt Fauré Le Pagelle, vaikka näin ei tosiasiassa ollut. Se totesi lisäksi, että ylellisten nahkatavaroiden kuluttajat antavat usein suuren painoarvon niitä myyvän yrityksen historialle ja toiminnan pitkäkestoisuudelle takeena tavaroiden valmistamiseen liittyvästä asiantuntemuksesta ja tavaroiden laadusta.

15. Fauré Le Page valitti kyseisestä tuomiosta Cour de cassationiin, joka on ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin.

16. Kyseisessä tuomioistuimessa Fauré Le Page väittää, että jotta tavaramerkin voidaan katsoa olevan omiaan johtamaan yleisöä harhaan direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä, keskivertokuluttajaa on johdettava harhaan tavaramerkin haltijan ominaisuuksien sijasta tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien suhteen. Koska riidanalaiset tavaramerkit eivät viittaa niiden kattamien tavaroiden mihinkään erityisominaisuuksiin ja ne korkeintaan antavat ymmärtää, että kyseiset tavarat ovat laadultaan tietyn tasoisia tai nauttivat tiettyä arvostusta, niiden ei voida katsoa kuuluvan kyseisen säännöksen soveltamisalaan.

17. Cour de cassation katsoo, että vaikka direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa luetellaan erilaisia tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joiden suhteen tavaramerkki voi olla harhaanjohtava, luettelo ei ole tyhjentävä. Kyseistä säännöstä voidaan näin ollen soveltaa myös tilanteessa, jossa tavaramerkki välittää virheellistä tietoa tavaramerkin haltijasta (kuten käsiteltävässä asiassa siitä, kauanko se on toiminut tietyllä alalla) ja saa keskivertokuluttajan näin uskomaan, että tavarat tai palvelut ovat laadultaan tietyn tasoisia tai nauttivat tiettyä arvostusta.

18. Tältä osin se muistuttaa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön [4] mukaan prestiisituotteiden laatua ei pitäisi arvioida ainoastaan niiden aineellisten ominaisuuksien perusteella vaan ottamalla huomioon myös kiehtovuutta ja arvokkuutta koskeva mielikuva, joka antaa tuotteille ylellisyyden tunnun.

19. Cour de cassation katsoo lisäksi, että tuomio Emanuel, jossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, ettei tavaramerkki ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan, jos sen välittämä väitetysti virheellinen tieto liittyy kyseisiä tavaroita valmistavaan yritykseen eikä itse tavaroihin, koski erilaista tilannetta. Mainitussa asiassa kyseessä ollut tavaramerkki nimittäin muodostui muotisuunnittelijan nimestä.

20. Se palauttaa lisäksi mieleen Cour d'appel de Paris'n toteamukset, jotka esitetään tiivistetysti edellä 14 kohdassa.

21. Tässä yhteydessä Cour de cassation katsoo, että pääasian oikeudenkäynnissä käsiteltävän riidan ratkaisu riippuu siitä, voidaanko riidanalaiset tavaramerkit julistaa näiden toteamusten perusteella mitättömiksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti.

22. Tältä osin se pitää tarpeellisena ensinnäkin määrittää, voidaanko siitä seikasta, että tavaramerkki välittää virheellistä tietoa sen haltijasta ja vaikuttaa näin tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajaan, päätellä, että tavaramerkki on harhaanjohtava, vai onko keskivertokuluttajalle syntyvän virheellisen käsityksen liityttävä johonkin näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuteen.

23. Seuraavaksi siinä tapauksessa, että tämä virheellinen käsitys liittyy tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuteen, Cour de cassation tiedustelee, edellyttääkö tavaramerkin pitäminen harhaanjohtavana, että se osoittaa riittävän täsmällisesti näiden tavaroiden tai palvelujen mahdollisia ominaisuuksia.

24. Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, kyseinen tuomioistuin tiedustelee lisäksi, voiko erityisesti ylellisyystavaroiden tapauksessa se seikka, että tavaramerkki antaa kuvan haltijansa merkittävästä asiantuntemuksesta tai taitotiedosta tavaramerkin kattamien tavaroiden valmistuksessa, muodostaa tällaisen riittävän täsmällisen osoituksen.

[4] Ks. tuomio 23.4.2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260). Kyseinen tuomio koski sitä, voiko tavaramerkin haltija vedota tavaramerkin maineen vahingoittamiseen käyttöluvanhaltijaa vastaan.

25. Edellä esitetyn perusteella Cour de cassation päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [direktiivin 2008/95] 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että sen perusteella, että tavaramerkissä mainitaan keksitty [vuosiluku], jolla annetaan väärää tietoa tavaroiden valmistajan pitkäikäisyydestä, luotettavuudesta ja taitotiedosta ja näin ollen yhdestä mainittujen tavaroiden aineettomasta ominaisuudesta, on mahdollista todeta, että kuluttajaa johdetaan tosiasiallisesti harhaan tai että on olemassa riittävän vakava vaara siitä, että kuluttajaa johdetaan harhaan?

2) Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko kyseistä artiklaa tulkittava siten, että

a) tavaramerkkiä voidaan pitää harhaanjohtavana silloin, kun on olemassa vaara, että sen kattamien tavaroiden ja palvelujen kuluttaja uskoo, että tämän tavaramerkin haltija on tuottanut kyseisiä tavaroita vuosisatojen ajan, mikä synnyttää tavaramerkin haltijasta arvokkuutta koskevan mielikuvan, vaikka tämä ei pidä paikkaansa?

b) jotta voidaan todeta, että kuluttajaa johdetaan tosiasiallisesti harhaan tai että on olemassa riittävän vakava vaara siitä, että kuluttajaa johdetaan harhaan, mistä riippuu tavaramerkin harhaanjohtavuuden toteaminen, tavaramerkissä on ilmoitettava riittävän tarkasti niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten se on rekisteröity, mahdolliset ominaisuudet siten, että kyseinen kuluttaja saadaan uskomaan, että tavaroilla ja palveluilla on tiettyjä ominaisuuksia, joita niillä ei todellisuudessa ole?”

26. Ennakkoratkaisupyyntö, joka on päivätty 5.6.2024, toimitettiin unionin tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2024. Fauré Le Page, Goyard, Ranskan tasavalta ja Euroopan komissio esittivät kirjallisia huomautuksia. Samat osapuolet vastasivat myös kirjallisesti unionin tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin. Istuntoa asianosaisten kuulemiseksi ei pidetty.

IV Asian tarkastelu

27. Kolmella kysymyksellään, joita tarkastelen yhdessä, Cour de cassation tiedustelee lähinnä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan sisältyvän mitättömyysperusteen sovellettavuutta tavaramerkkiin, jonka yhtenä osatekijänä on vuosiluku (tässä tapauksessa 1717). Kyseinen tuomioistuin pohtii, voisiko yleisö ymmärtää tällaisen vuosiluvun pelkästään riidanalaisten tavaramerkkien haltijan (tässä tapauksessa Fauré Le Page Paris’n) (virheelliseksi) perustamisvuodeksi vai myös siten, että se välittää (väitetysti virheellistä) tietoa jostakin näiden tavaramerkkien kattamien tavaroiden ominaisuudesta, nimittäin siitä, että ne on valmistettu vuosisatoja vanhan yrityksen taitotiedon mukaisesti ja että ne ovat erityisen laadukkaita.

28. Arviointini aluksi selvennän, että tavaramerkkiä, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan haltijansa jonkin ominaisuuden suhteen, ei voida julistaa mitättömäksi kyseisen säännöksen nojalla, paitsi jos todetaan, että tällainen tavaramerkki on myös harhaanjohtava kattamiensa tavaroiden tai palvelujen jonkin ominaisuuden suhteen. Tavaramerkin on lisäksi oltava riittävän täsmällinen osoitus tällaisesta ominaisuudesta. Selitän jäljempänä syyt siihen, miksi riidanalaisten kaltainen tavaramerkki ei mielestäni täytä kumpaakaan näistä edellytyksistä (A jakso).

29. Sen jälkeen selostan, että vaikka oletettaisiin, että tavaramerkin osatekijä – kuten vuosiluku ”1717” – on omiaan välittämään tietoa tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen jostakin tietystä ominaisuudesta, tämän tiedon mahdollista virheellisyyttä ja siten tavaramerkin harhaanjohtavuutta on arvioitava yksinomaan ottaen huomioon tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet, sellaisina kuin ne ilmenevät rekisteröintihakemuksesta. Näihin ominaisuuksiin eivät kuulu ulkoiset tekijät, kuten tosiasiallinen vuosi, jona tavaramerkin haltija perustettiin (käsiteltävässä asiassa 2009) (B jakso).

30. Lopuksi esitän vielä, että unionin tuomioistuimelle ehdottamani ratkaisu ei kuitenkaan ole esteenä sille, että tavaramerkki, johon sisältyy viittaus (arvioituun) vuoteen, jona tavaramerkin kattamien tavaroiden alkuperäinen valmistaja (tässä tapauksessa Maison Fauré Le Page) perustettiin, eikä sen nykyisen haltijan (tässä tapauksessa Fauré Le Page Paris) perustamisvuoteen, *julistetaan menetetyksi* – joka on eri asia kuin sen mitättömäksi julistaminen – direktiivin 2008/95 toisen säännöksen nojalla. Se ei myöskään ole esteenä muiden oikeussuojakeinojen saatavuudelle (C jakso).

A Tavaramerkin on oltava omiaan johtamaan yleisöä harhaan kattamiensa tavaroiden tai palvelujen tietyn ominaisuuden suhteen

31. Kaikki asianosaiset ja muut osapuolet Goyardia lukuun ottamatta katsovat, että jotta tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla, sen on oltava omiaan johtamaan yleisöä harhaan kattamiensa *tavaroiden tai palvelujen* jonkin ominaisuuden suhteen.

32. Goyard puolestaan väittää, että vaikka kyseisessä säännöksessä todetaan nimenomaisesti, että tavaramerkin harhaanjohtavuus voi liittyä tavaroiden tai palvelujen ”luonteeseen, laatuun tai maantieteelliseen alkuperään”, tämä luettelo ei ole tyhjentävä (koska sitä edeltää sana ”esimerkiksi”). Näin ollen tavaramerkki, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan pelkästään haltijansa (tai sen kattamia tavaroita valmistavan yrityksen) jonkin ominaisuuden, kuten sen perustamisvuoden, suhteen, voidaan myös julistaa mitättömäksi soveltamalla direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ilman, että on tarpeen todeta, että tavaramerkin välittämä tieto liittyy sen kattamien tavaroiden tai palvelujen johonkin tiettyyn ominaisuuteen.[5]

33. En yhdy tähän näkemykseen. Huomautan ensinnäkin, että kaikki kyseisessä säännöksessä luetellut esimerkit (”luonne, laatu tai maantieteellinen alkuperä”) kuvaavat nimenomaisesti tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Tämän perusteella Ranskan hallitus katsoo, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa käytetty ilmaisu ”esimerkiksi” osoittaa, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena oli jättää avoimeksi luettelo niistä tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksista, joiden suhteen tavaramerkki voi olla harhaanjohtava, ja ettei sen tarkoituksena ollut sallia, että tavaramerkin harhaanjohtavuus voidaan todeta pelkästään sen haltijan ominaisuuksien suhteen.

[5] Huomautan sivumennen, että Goyardin tätä koskeva argumentointi ei ole täysin johdonmukainen. Yhtäältä se väittää, kuten juuri selitin, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan sanamuodosta ilmenee, ettei asian kannalta merkityksellisen ominaisuuden tarvitse liittyä kyseisen tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja että se voi koskea esimerkiksi näiden tavaroiden valmistajaa. Toisaalta vastauksessaan unionin tuomioistuimen kysymykseen se vaikuttaa katsovan, että (virheellisten) tietojen, joita tavaramerkki antaa kyseisestä valmistajasta, on saatava yleisö olettamaan, että tavaroilla on tiettyjä ominaisuuksia, joita niillä ei todellisuudessa ole.

34. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö tukee tätä tulkintaa. Tuomiossa Emanuel [6] todettiin, että tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä – ja joka ei enää osallistu näiden tavaroiden valmistukseen –, rekisteröintiä ei voida evätä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Kyseinen tuomio on ensimmäinen osoitus siitä, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ei ollut tarkoitus soveltaa tavaramerkkeihin, jotka ovat pelkästään omiaan johtamaan yleisöä harhaan haltijansa jonkin ominaisuuden, kuten henkilöllisyyden (kuten tuomiossa Emanuel) tai perustamisvuoden (kuten väitetysti käsiteltävässä asiassa), suhteen.

35. Esimerkit asetuksen (EY) N:o 207/2009 [7] 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa (jota sovellettiin EU-tavaramerkkeihin mutta jonka sanamuoto on täysin sama kuin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan) koskevasta unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä osoittavat lisäksi, että sitä, onko tavaramerkki ”omiaan johtamaan yleisöä harhaan”, arvioidaan aina tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien osalta.

36. Unionin yleinen tuomioistuin on etenkin todennut, että EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki BIO-INSECT Shocker oli omiaan johtamaan kohdeyleisöä harhaan siltä osin kuin kohdeyleisö mieltää sen koskevan luonnonmukaisesti tuotettuja tai ympäristöystävällisyyteen liittyviä valmisteita, vaikka se oli tosiasiassa rekisteröity biosidivalmisteita varten. [8] Kyseinen tuomioistuin on samoin katsonut, että sanamerkin ”CAFFÈ NERO” rekisteröiminen EU-tavaramerkiksi hylättiin perustellusti sillä perusteella, että se olisi omiaan saamaan kuluttajat uskomaan, että osa rekisteröintihakemuksen kattamista tavaroista – nimittäin tee, kaakao ja kaakaopohjaiset valmisteet samoin kuin kahvinkorvikkeet – olivat tai sisälsivät mustaa kahvia, vaikka näin ei todellisuudessa ollut. [9]

37. Yleisemmin unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa sovellettaessa on varmistuttava siitä, ettei riidanalaisen tavaramerkin välittämän informaation ja hakemuksessa tarkoitettujen *tavaroiden ominaisuuksien* välillä ollut rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä ristiriitaa. [10] Kyseinen tuomioistuin on myös huomauttanut, että ”vain siinä tapauksessa, että kyseinen kuluttaja saadaan uskomaan, että *tavaroilla ja palveluilla* on tiettyjä ominaisuuksia, joita niillä ei todellisuudessa ole, tavaramerkki johtaa häntä harhaan”, [11] ja näin vahvistanut, että kyseisen säännöksen mukaisessa arvioinnissa on keskityttävä siihen, miten kohdeyleisö mieltää itse tavarat tai palvelut.

6 51 kohta.

7 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1), jota sovellettiin ennen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) voimaantuloa. Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta on sanamuodoltaan identtinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa.

8 Ks. tuomio 13.5.2020, SolNova v. EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199).

9 Ks. tuomio 27.10.2016, Caffè Nero Group v. EUIPO (CAFFÈ NERO) (T-29/16, ei julkaistu, EU:T:2016:635). Ks. myös tuomio 26.10.2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner v. EUIPO (Klosterstoff) (T-844/16, EU:T:2017:759), jossa unionin yleinen tuomioistuin vahvisti päätöksen sanamerkin ”Klosterstoff” rekisteröinnin epäämisestä sillä perusteella, että haettu tavaramerkki oli omiaan johtamaan kohdeyleisöä harhaan tavaroiden ”alkoholittomat juomat, muun muassa alkoholittomat oluet” suhteen, ja tuomio 29.11.2023, Myforest Foods v. EUIPO (MYBACON) (T-107/23, ei julkaistu, EU:T:2023:769), jossa se katsoi, ettei sanamerkkiä ”MYBACON” pidä rekisteröidä EU-tavaramerkiksi, koska se oli omiaan johtamaan yleisöä harhaan kyseisten elintarvikkeiden, jotka olivat sienipohjaisia lihankorvikkeita, lihankorvikkeita ja pääasiassa lihankorvikkeista, sienipohjaiset lihankorvikkeet mukaan luettuina, koostuvia valmisaterioita, luonteen suhteen.

10 Tuomio 29.6.2022, Hijos de Moisés Rodríguez González v. EUIPO – Irlanti ja Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404). Kursivointi tässä.

11 Ks. tuomio 29.11.2018, Khadi and Village Industries Commission v. EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) (T-683/17, ei julkaistu, EU:T:2018:860, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kursivointi tässä.

38. Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan asiayhteyteen perustuva ja teleologinen tulkinta tukee entisestään päätelmää, jonka mukaan, jotta tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi kyseisen säännöksen nojalla, sen on johdettava harhaan kattamiensa tavaroiden tai palvelujen (eikä pelkästään haltijansa) suhteen.

39. Ensinnäkin direktiivin 2008/95 13 artiklassa säädetään, että ”jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet taikka tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, rekisteröinnin epääminen taikka menettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluja”. Kuten Fauré Le Page huomauttaa, koska kyseisessä säännöksessä oletetaan, että tavaramerkki voi olla harhaanjohtava ainoastaan joidenkin kattamiensa tavaroiden tai palvelujen jonkin ominaisuuden suhteen, se vahvistaa, että kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan sisältyvän mitättömyysperusteen arviointi on tehtävä aina näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

40. Toiseksi unionin tuomioistuimelle ehdottamani tulkinta on direktiivin 2008/95 2 artiklan, jonka mukaan ”tavaramerkkinä” voi olla ainoastaan merkki, jolla voidaan erottaa yrityksen *tavarat tai palvelut* muiden yritysten tavaroista tai palveluista,[12] sanamuodon mukainen. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamisen yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että tavaramerkin pääasiallisena tehtävänä on taata 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. Kyseisen säännöksen mukainen arviointi ei voi siten ulottua yhtäältä kyseisiä tavaroita ja palveluja ja toisaalta kohdeyleisön merkistä muodostamaa mielikuvaa laajemmalle.[13] On nähdäkseni selvää, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohta perustuu samaan logiikkaan.

41. Edellä esitetyn perusteella katson, että tavaramerkkiä, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan yksinomaan haltijansa jonkin ominaisuuden, kuten perustamisvuoden, eikä kattamiensa tavaroiden tai palvelujen jonkin ominaisuuden suhteen, ei voida julistaa mitättömäksi kyseisen säännöksen nojalla.

42. Tästä seuraa käsiteltävässä asiassa, että pelkästään se seikka, että riidanalaiset tavaramerkit voivat olla omiaan johtamaan yleisöä harhaan haltijansa perustamisvuoden suhteen, ei ole riittävä, jotta tavaramerkki voitaisiin julistaa mitättömäksi
direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla. Kuten Ranskan hallitus huomauttaa, kyseinen vuosiluku ei itsessään välitä mitään tietoa näiden tavaramerkkien kattamista tavaroista tai palveluista.

43. On kuitenkin totta, kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin itsekin huomauttaa, että kohdeyleisö saattaa mieltää tavaramerkin haltijan perustamisvuoden sisällyttämisen tavaramerkkiin – etenkin, jos vuosiluku on huomattavan vanha – osoitukseksi siitä, että tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut valmistetaan tai suoritetaan tietyn taitotiedon mukaisesti ja että ne ovat laadultaan tietyn tasoisia tai nauttivat tiettyä arvostusta.

[12] Kursivointi tässä.

[13] Ks. tuomio 22.3.2018, Safe Skies v. EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (T-60/17, ei julkaistu, EU:T:2018:164, 62 ja 63 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ks. myös tuomio 2.4.2025, Giuliani v. EUIPO – H&H (Swisse) (T-442/23, ei julkaistu, EU:T:2025:354, 100 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44. Tältä osin muistutan kuitenkin, että jotta tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla, sen on paitsi oltava omiaan johtamaan yleisöä harhaan kattamiensa tavaroiden tai palvelujen jonkin ominaisuuden suhteen myös osoitettava *riittävän täsmällisesti* tällaista ominaisuutta. Unionin yleisen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön – johon unionin tuomioistuimen olisi mielestäni yhdyttävä – mukaan on nimittäin niin, että jos tavaramerkki ei välitä riittävän täsmällistä ja selkeää sanomaa, joka koskee sillä suojattuja tavaroita ja palveluja tai niiden ominaisuuksia, vaan sillä pelkästään vihjataan niihin, tavaramerkki ei voi johtaa harhaan näiden tavaroiden ja palvelujen osalta.[14]

45. Pelkän vuosiluvun sisällyttäminen tavaramerkkiin – ilman selkeää osoitusta siitä, että se (väitetysti) vastaa tavaramerkin haltijan perustamisvuotta – ei itsessään ole tällainen riittävän täsmällinen osoitus.

46. Lisäselvennysten puuttuessa yleisö voi ymmärtää tällaisen vuosiluvun tavaramerkin kattamia tavaroita nykyisin valmistavan tai myyvän tai sen kattamia palveluja nykyisin suorittavan yrityksen – joka voi olla eri oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö kuin tavaramerkin haltija – perustamisvuodeksi tai yrityksen, joka alun perin valmisti näitä tavaroita tai suoritti näitä palveluja ja myöhemmin siirsi varansa toiselle yritykselle, toiminnan aloitusvuodeksi (tai joksikin muuksi merkittäväksi vuodeksi sen historiassa). Jos käsiteltävässä asiassa omaksutaan jälkimmäinen tulkinta, katson – jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen selvityksistä muuta johdu –, että riidanalaisten tavaramerkkien voitaisiin tuskin katsoa olevan omiaan johtamaan yleisöä harhaan, sillä Maison Fauré Le Page, joka oli Fauré Le Pagen myymien tavaroiden alkuperäinen valmistaja, oli olemassa vuonna 1717 (se oli perustettu vuotta aiemmin vuonna 1716).

47. Lisäksi pelkän tavaramerkkiin sisältyvän vuosiluvun, kuten ”1717”, voitaisiin yhtä hyvin mieltää viittaavan vuoteen, jona tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnittelu (design) ensimmäisen kerran syntyi, tai vuoteen, jona näiden tavaroiden ensimmäinen malli tai versio saatettiin markkinoille. Se voitaisiin myös tulkita vuodeksi, jona tavaroiden valmistuksessa käytettävä taitotieto tai tekniikka kehitettiin ensi kerran tai, kuten komissio huomauttaa, täysin keksityksi tai kuvitteelliseksi vuodeksi, joka ei osoita tavaroiden taustalla olevan yrityksen taitotietoa tai kokemusta eikä näiden tavaroiden laatua.

48. Cour de cassationin esittämien ennakkoratkaisukysymysten sanamuoto on mielestäni osoitus tästä moniselitteisyydestä. Kyseinen tuomioistuin huomauttaa, että riidanalaisiin tavaramerkkeihin sisältyvän osatekijän ”1717” voidaan yhtäältä katsoa välittävän väärää tietoa ”tavaroiden valmistajan pitkäikäisyydestä, luotettavuudesta ja taitotiedosta” ja toisaalta viittaavan siihen, että näiden tavaramerkkien haltija on valmistanut kyseisiä tavaroita vuosisatojen ajan, mikä synnyttää tavaramerkin haltijasta arvokkuutta koskevan mielikuvan. Se seikka, että Cour de cassation esittää nämä useat – ja jossain määrin epämääräiset – tulkinnat osatekijästä ”1717”, vahvistaa mielestäni, että riidanalaiset tavaramerkit eivät ole riittävän täsmällinen osoitus jostakin kattamiensa tavaroiden ominaisuudesta. Tätä saatettaisiin arvioida toisin, jos kyseisen osatekijän sijasta tavaramerkkeihin sisältyisi täsmällisempi sanamuoto, kuten ”Käsityötä vuodesta 1717” tai ”Vuodesta 1717 saakka käytössä ollut tekniikka”. Näin ei kuitenkaan ole käsiteltävässä asiassa.

[14] Ks. analogisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa koskeva oikeuskäytäntö, erityisesti tuomio 27.6.2017, Aldi Einkauf v. EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, ei julkaistu, EU:T:2017:439, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kuten Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (jäljempänä EUIPO) ohjeissaan selittää, kohdeyleisön on tunnistettava merkin välittävän täsmällisen, selkeän ja yksiselitteisen viestin tavaroiden ja palvelujen luonteesta, laadusta tai maantieteellisestä alkuperästä (tai muusta ominaisuudesta), joka on muotoiltu siten, että harhaanjohtamaton käyttö on mahdotonta (ks. https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2227837/trade-mark-guidelines/2-the-test-for-deceptiveness).

B 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisen arvioinnin on perustuttava ainoastaan tavaramerkkiin ja sen kattamien tavaroiden tai palvelujen luetteloon

49. Tässä jaksossa selitän, että vaikka tavaramerkin osatekijän – kuten vuosiluvun ”1717” – todettaisiin välittävän tietoa kattamiensa tavaroiden tai palvelujen jostain tietystä ominaisuudesta – esimerkiksi antamalla ymmärtää, että nämä tavarat valmistetaan vuosisatoja vanhan yrityksen taitotiedon mukaisesti ja että ne ovat erityisen laadukkaita –, tämän tiedon virheellisyyttä ja siten tavaramerkin mahdollista harhaanjohtavuutta voidaan joka tapauksessa arvioida vain tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien, sellaisina kuin ne ilmenevät rekisteröintihakemuksesta, valossa. Tällaisiin ominaisuuksiin ei kuulu vuosi, jona tavaramerkin haltija tosiasiassa perustettiin (tässä tapauksessa 2009).

50. Muistutan tältä osin, että ratkaisuehdotuksessani PMJC [15] huomautin unionin tuomioistuimen jo todenneen, että ”jotta voidaan todeta, että tavaramerkki on rekisteröity harhaanjohtamisen vaaraa koskevan hylkäämisperusteen vastaisesti, on osoitettava, että tavaramerkiksi haettu merkki aiheutti itsessään tällaisen vaaran”. [16] Kuten Fauré Le Page, Ranskan hallitus ja komissio väittävät, direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetty mitättömyysperuste edellyttää sen toteamista, että rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä tavaramerkki oli *luonteenomaisesti* harhaanjohtava [17] – siinä mielessä, että yleisö päättelisi siitä tietoa, joka on väistämättä virheellistä kyseisessä hakemuksessa lueteltujen tavaroiden tai palvelujen osalta. Toisin sanoen tavaramerkin välittämän tiedon ja hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien välillä on täytynyt alun perinkin [18] olla ristiriita. [19]

51. Tästä seuraa, että mitä tahansa erityistä seikkaa, joka ei perustu itse tavaramerkkiin tai sen kattamien tavaroiden ja palvelujen luetteloon, sellaisena kuin se on esitetty hakemisajankohtana, ei pitäisi ottaa huomioon arvioitaessa tavaramerkin harhaanjohtavuutta direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla. [20]

52. Käsiteltävässä asiassa tavaramerkin välittämien tietojen ja rekisteröintihakemuksesta ilmenevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien välillä ei ole ristiriitaa. Kyseiseen hakemukseen sisältyvässä tavaroiden luettelossa – nimittäin ”nahat ja nahan jäljitelmät; matka-arkut ja -laukut; matkatavarat; käsilaukut” – ei nimittäin ole mitään sellaista tekijää, joka voisi olla ristiriidassa riidanalaisten tavaramerkkien väitetysti välittämien tietojen eli sen kanssa, että näiden tavaramerkkien kattamat tavarat valmistetaan vuosisatoja vanhan yrityksen taitotiedon mukaisesti ja että ne ovat erityisen laadukkaita. Sitä, että Fauré Le Page Paris aloitti toimintansa vasta vuonna 2009 ja Fauré Le Page Maroquinier vuonna 2011, ei voida ottaa huomioon, koska, kuten olen selittänyt, tämä tieto ei käy ilmi itse riidanalaisista tavaramerkeistä tai niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen luettelosta.

15 C-168/24, EU:C:2025:221; jäljempänä ratkaisuehdotukseni PMJC. Ks. kyseisen ratkaisuehdotuksen 41–46 kohta.

16 Ks. tuomio 8.6.2017, W. F. Gözze Frottierweberei ja Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kursivointi tässä. Kyseinen tuomio koski asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan eikä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan tulkintaa. Sitä voidaan kuitenkin soveltaa analogisesti viimeksi mainitun säännöksen tulkintaan.

17 Ks. analogisesti tuomio 3.9.2025, Verband der Islamischen Kulturzentren v. EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, ei julkaistu, EU:T:2025:825, 80 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ks. myös ratkaisuehdotukseni PMJC, 41 ja 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

18 Ks. analogisesti tuomio 29.6.2022, Hijos de Moisés Rodríguez González v. EUIPO – Irlanti ja Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404, 68 kohta).

19 Ks. analogisesti edellä 37 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö.

20 Ks. analogisesti tuomio 3.9.2025, Verband der Islamischen Kulturzentren v. EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, ei julkaistu, EU:T:2025:825, 81–83 kohta).

53. Goyard kuitenkin väittää, että useisiin esimerkkeihin, joihin viitataan direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa ja jotka palautin mieleen edellä 31 kohdassa, kuuluva ”maantieteellistä alkuperää” koskeva esimerkki edellyttää niiden seikkojen huomioon ottamista, jotka liittyvät siihen, missä kyseiset tavarat tai palvelut tuotetaan, ja jotka eivät liity itse tavaramerkkiin tai sen kattamien tavaroiden tai palvelujen luetteloon. Goyardin mukaan tästä seuraa, että sellaiset osatekijät kuin käsiteltävässä asiassa se seikka, että Fauré Le Page Paris perustettiin vuonna 2009 ja Fauré Le Page Maroquinier vuonna 2011 – mikä ei käy ilmi itse tavaramerkistä tai sen kattamien tavaroiden tai palvelujen luettelosta –, voidaan myös ottaa huomioon tavaramerkin mitättömyyden toteamiseksi
direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti.

54. Olen tästäkin eri mieltä. Ensinnäkin myönnän, ettei unionin tuomioistuimen – tai sen puoleen unionin yleisen tuomioistuimenkaan – oikeuskäytännössä ole esimerkkejä, joissa tavaramerkin olisi tosiasiassa todettu olevan omiaan johtamaan yleisöä harhaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa (jonka sanamuoto on, kuten edellä 35 kohdassa jo selitin, täysin sama kuin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan sanamuoto) tarkoitetussa merkityksessä sen kattamien tavaroiden tai palvelujen ”maantieteellisen alkuperän” suhteen.

55. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamisen yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut maantieteellisen alkuperän käsitettä laajasti siten, että sillä tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen alkuperää – esimerkiksi vanhaa maatilaa –, jonka ei tarvitse olla tietty maantieteellinen sijainti. [21]

56. Tämän perusteella on helppo kuvitella esimerkiksi, että ilmaisun ”Metsästä” sisältävä tavaramerkki voitaisiin julistaa mitättömäksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla niiden tavaroiden osalta, joita kuvataan rekisteröintihakemuksessa ”puuta jäljittelevistä materiaaleista (kuten muovista) valmistetuiksi huonekaluiksi”, sillä perusteella, että tällainen tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan paitsi asianomaisten tuotteiden koostumuksen myös niiden alkuperän suhteen. Tällainen arviointi voitaisiin tehdä ilman, että on tarpeen tarkastella muita seikkoja kuin itse tavaramerkkiä tai sen kattamien tavaroiden tai palvelujen luetteloa.

57. En näin ollen pidä vakuuttavana Goyardin argumenttia, jonka mukaan kyseiseen säännökseen sisältyvä viittaus tavaroiden tai palvelujen ”maantieteelliseen alkuperään” tarkoittaa väistämättä sitä, että on otettava huomioon seikkoja, jotka eivät liity itse tavaramerkkiin. [22]

58. Nämä näkökohdat huomioon ottaen katson, että käsiteltävässä asiassa sitä tosiseikkaa, että Fauré Le Page Paris perustettiin vuonna 2009 ja Fauré Le Page Marroquinier vuonna 2011, ei voida ottaa huomioon sen osoittamiseksi, että riidanalaiset tavaramerkit ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja että ne olisi siten julistettava mitättömiksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla. Tämän perusteella, ja jollei

[21] Ks. tuomio 27.6.2017, Aldi Einkauf v. EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, ei julkaistu, EU:T:2017:439, 46–52 kohta). Kyseisessä tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin vahvisti EUIPO:n valituslautakunnan toteamukset, joiden mukaan kohdeyleisö ei miellä ilmaisun ”antico casale” välittävän riittävän täsmällistä ja selkeää sanomaa eikä siten pidä kyseistä tavaramerkin osatekijää osoituksena kyseessä olevien tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä vaan pikemminkin puhtaasti ylistävänä ilmaisuna.

[22] Kuten jäljempänä 62 kohdassa selitän, muita seikkoja kuin itse tavaramerkki tai sen kattamien tavaroiden tai palvelujen luettelo (kuten siihen liittyviä seikkoja, *missä* nämä tavarat tai palvelut tosiasiallisesti valmistetaan tai suoritetaan) voidaan kuitenkin ottaa huomioon sovellettaessa direktiivin 2008/95 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa, joka koskee tavaramerkkien julistamista menetetyksi niiden harhaanjohtavuuden perusteella. Esimerkiksi tavaramerkki ”Mövenpick of Switzerland” julistettiin menetetyksi, koska kyseiset tavarat valmistettiin Saksassa (ks. ensimmäisen valituslautakunnan päätös 12.2.2009, R 697/2008-1, Biscosuisse – Chocosuisse v. Mövenpick Holding, 17–19 kohta).

ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toteamuksista muuta johdu, on vaikea nähdä, miten kyseisessä säännöksessä säädettyä mitättömyysperustetta voitaisiin soveltaa riidanalaisiin tavaramerkkeihin.

C Loppuhuomautukset: mitättömyyden ja menetetyksi julistamisen välinen ero ja muut oikeussuojakeinot

59. Kuten johdannossa jo totesin, Goyardin riidanalaisista tavaramerkeistä esittämä pääasiallinen argumentti on se, että niihin sisältyy osatekijä – vuosiluku ”1717” –, joka voisi antaa yleisölle (väärän) vaikutelman siitä, että tavaramerkkien kattamien tavaroiden alkuperäinen valmistaja (vuonna 1716 perustettu Maison Fauré Le Page) osallistuu edelleen niiden valmistukseen, kun taas tavaramerkin nykyinen haltija (Fauré Le Page Paris) perustettiin vuonna 2009.

60. Jotta arviointini on mahdollisimman kattava, lisään vielä, että riidanalaisten tavaramerkkien kaltaisen tavaramerkin julistaminen mitättömäksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla ainoastaan tästä syystä olisi mielestäni sen perusperiaatteen vastaista, että tavaramerkit ovat kaupallisten liiketoimien itsenäisiä kohteita. Tavaramerkkien haltijuus voidaan siirtää henkilöltä tai yritykseltä toiselle ilman, että tällainen siirtäminen tekee tavaramerkistä itsestään mitättömän. Näin unionin tuomioistuin pohjimmiltaan totesi tuomiossa Emanuel kyseisten vaatteiden alkuperäisen suunnittelijan, joka ei enää osallistunut niiden valmistukseen, nimestä muodostuvasta tavaramerkistä. [23]

61. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee ymmärtääkseni, että Fauré Le Page osti laillisesti ranskalaisen tavaramerkin ”Fauré Le Page” Saillardilta, joka itse oli ollut alkuperäisen Maison Fauré Le Pagen, jolta se myöhemmin hankki sen kaikki varat ja vastuut, ainoa osakkeenomistaja. Olen myös samaa mieltä Fauré Le Pagen kanssa sikäli, että yleisö on tietoinen siitä, että tavaramerkit – erityisesti ne, jotka on rekisteröity ylellisyystavaroita varten, kuten käsiteltävässä asiassa – viittaavat usein alkuperäisen tai ensimmäisen valmistajan perustamisvuoteen, vaikka kyseinen valmistaja ei enää vastaa tavaroiden valmistuksesta. Tämä on luonnollinen seuraus siitä, että vuosisatoja vanhat yritykset säilyvät harvoin täysin muuttumattomina aikojen saatossa ja että käytännössä niissä tapahtuu erilaisia liiketoimia – myyntejä, takaisinostoja, uudelleenjärjestelyjä ja tavaramerkkien lisensointeja. On selvää, että tällaiset liiketoimet eivät itsessään ja sellaisinaan voi automaattisesti tehdä tavaramerkeistä mitättömiä, kun ne sisältävät niiden edelliseen tai alkuperäiseen haltijaan liittyviä osatekijöitä.

62. Ratkaisu, jota unionin tuomioistuimelle ehdotan, ei kuitenkaan nähdäkseni estä mahdollisuutta *julistaa* tällaiset tavaramerkit *menetetyksi*, jos niiden rekisteröinnin jälkeiseen käyttöön liittyvät olosuhteet osoittavat, että alkuperäinen valmistaja (tai tavaramerkin edellinen tai alkuperäinen haltija) ei enää osallistu tavaramerkin kattamien tavaroiden valmistukseen tai sen kattamien palvelujen suorittamiseen ja tavaramerkki on siten omiaan johtamaan yleisöä harhaan näiden tavaroiden tai palvelujen jonkin ominaisuuden suhteen.

[23] Ks. kyseisen tuomion 45–49 kohta. Ks. myös julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:50, 35–40 kohta). Ks. lisäksi tuomio 14.5.2009, Fiorucci v. OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, EU:T:2009:157, 30–34 kohta). Totean lisäksi, että teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) 21 artiklassa määrätään, että ”tavaramerkin omistajalla tulee olla oikeus luovuttaa tavaramerkki joko yhdessä sen liiketoiminnan kanssa, johon tavaramerkki kuuluu, tai erillään siitä”.

63. Tältä osin muistutan, että ratkaisuehdotuksessani PMJC[24] selvensin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan, joka koskee mitättömyyttä – toisin sanoen sitä, olisiko tavaramerkki pitänyt alun alkaenkaan rekisteröidä –, ja saman direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan, joka koskee menetetyksi julistamista eli sitä, olisiko pätevästi rekisteröity tavaramerkki siitä huolimatta julistettava menetetyksi, koska se ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä, välistä eroa. Kuten olen jo todennut, ensiksi mainitun säännöksen nojalla ei voida ottaa huomioon osatekijöitä, jotka eivät käy ilmi itse tavaramerkistä tai rekisteröintihakemuksessa esitetystä tavaroiden tai palvelujen luettelosta.
Direktiivin 2008/95 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sitä vastoin säädetään, että tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen ”se on *käytön seurauksena*, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity”.[25] Kyseisen säännöksen mukaan voidaan siten ottaa huomioon ulkoisia seikkoja, jotka liittyvät siihen, miten tavaramerkkiä on käytetty sen rekisteröinnin jälkeen.

64. Tästä seuraa, että vaikka tavaramerkkiä, joka sisältää sen edelliseen tai alkuperäiseen haltijaan tai sen kattamien tavaroiden alkuperäiseen valmistajaan tai palvelujen alkuperäiseen suorittajaan viittaavia osatekijöitä, ei voida julistaa mitättömäksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla, se voidaan julistaa menetetyksi saman direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, jos osoitetaan esimerkiksi, että tavaramerkkiä on sen rekisteröinnin jälkeen käytetty tavaroissa, joiden valmistuksella ei ole minkäänlaista yhteyttä kyseiseen alkuperäiseen valmistajaan. Muistutan, että tämä on pohjimmiltaan päätelmä, jonka esitin ratkaisuehdotuksessani PMJC, jossa ehdotin, että unionin tuomioistuin tulkitsee viimeksi mainittua säännöstä siten, ettei se ole esteenä sille, että suunnittelijan sukunimestä muodostuva tavaramerkki julistetaan menetetyksi sillä perusteella, että sitä on käytetty tavaramerkin luovutuksen jälkeen tavalla, joka on omiaan antamaan yleisölle tosiasiallisesti vaikutelman, että kyseinen suunnittelija osallistuu edelleenkin kyseisellä tavaramerkillä merkittyjen tavaroiden suunnitteluun, vaikka näin ei enää ole.

65. Huomautan lisäksi, että direktiivin 2008/95 johdanto-osan seitsemännen perustelukappaleen mukaan kyseinen direktiivi ”ei saisi estää jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä”. Kuten unionin tuomioistuin selosti tuomiossa Emanuel,[26] ”virheellisen” tiedon sisällyttäminen tavaramerkkiin voi tietyissä olosuhteissa merkitä ”vilpillistä” menettelyä – joka synnyttää vahingonkorvausvastuun –, vaikka se ei voikaan merkitä kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettua harhaanjohtamista. Näin voi olla erityisesti silloin, jos tavaramerkin haltija esiintyy kohdeyleisön piirissä aiemman samakaltaisen tavaramerkin haltijan laillisena tai taloudellisena seuraajana, vaikka näiden kahden välillä ei ole minkäänlaista jatkuvuuteen tai perintöön perustuvaa yhteyttä.

[24] Ks. kyseisen ratkaisuehdotuksen 50–54 kohta.

[25] Kursivointi tässä.

[26] Ks. kyseisen tuomion 50 kohta.

66. Tällainen seikka, jos se oli olemassa jo tavaramerkin rekisteröintiajankohtana, voitaisiin myös ottaa huomioon ratkaistaessa kyseisen tavaramerkin mitättömyyttä jonkin toisen direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan perusteen – nimittäin sen vilpillisessä mielessä tehtyjä rekisteröintihakemuksia koskevan d alakohdan – nojalla. [27]

67. Tällaisen vaihtoehtoisen väitteen menestyminen riippuisi kuitenkin siitä, voidaanko osoittaa, että tavaramerkin haltija – tässä tapauksessa Fauré Le Page – pyrki tietoisesti antamaan väärän vaikutelman jatkuvuudesta tai perinnöstä. Jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen arvioinnista muuta johdu, näin ei ymmärtääkseni ole käsiteltävässä asiassa, koska, kuten olen edellä 60 kohdassa jo huomauttanut, Fauré Le Page Paris on laillisesti ostanut ranskalaisen tavaramerkin ”Fauré Le Page” Saillardilta, joka itse oli ollut alkuperäisen Maison Fauré Le Pagen, jolta se myöhemmin hankki sen kaikki varat ja vastuut, ainoa osakkeenomistaja.

V Ratkaisuehdotus

68. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Cour de cassationin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa

on tulkittava siten, että

sellaisen vuosiluvun sisällyttäminen tavaramerkkiin, jonka yleisö voi ymmärtää osoittavan tavaramerkin haltijan perustamisvuotta, vaikka tuo vuosi ei olekaan perustamisvuosi, ei itsessään voi johtaa kyseisen tavaramerkin mitättömyyteen. Jotta tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi kyseisen säännöksen nojalla, sen on oltava omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen kattamien tavaroiden tai palvelujen jonkin ominaisuuden suhteen ja osoitettava tätä ominaisuutta riittävän täsmällisesti. Lisäksi mitä tahansa seikkaa – kuten tavaramerkin nykyisen haltijan tosiasiallista perustamisvuotta –, joka ei liity itse tavaramerkkiin tai sen kattamien tavaroiden tai palvelujen luetteloon, sellaisena kuin se on esitetty rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana, ei pitäisi ottaa huomioon kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisessa arvioinnissa.

[27] Ks. analogisesti asetuksesta N:o 207/2009 tuomio 6.7.2022, Zdút v. EUIPO – Nehera ym. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, 68 kohta). Direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan d alakohtaa vastaava säännös kyseisessä asetuksessa on 52 artiklan 1 kohdan b alakohta.