Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE,
predstavljeni 18. septembra 2019 [1]

Zadeva C-622/18

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

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija))

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaje držav članic o znamkah – Razveljavitev znamke zaradi neobstoja resne in dejanske uporabe – Pravica imetnika znamke, da nasprotuje temu, da tretja oseba uporablja enak ali podoben znak pred datumom začetka učinka razveljavitve“

1. Ali lahko imetnik znamke, ki ni nikoli uporabljal znamke in je bila razveljavljena, ker se v obdobju petih let od objave registracije ni resno in dejansko uporabljala, vloži tožbo zaradi kršitve pravic in zahteva odškodnino za škodo, ki jo je domnevno utrpel, ker je tretja oseba pred datumom začetka učinkovanja razveljavitve uporabljala podoben znak za enako ali podobno blago ali storitve, kar bi lahko pripeljalo do zamenjave z njegovo znamko?

2. Tako je v bistvu vprašanje Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija) iz predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki se obravnava v teh sklepnih predlogih in ki se nanaša na razlago člena 5(1)(b) ter členov 10 in 12 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. [2]

3. Ta predlog je bil vložen v okviru spora med AR ter družbami Cooper International Spirits LLC (v nadaljevanju: Cooper International), Établissements Gabriel Boudier SA (v nadaljevanju: Établissements Boudier) in St Dalfour SAS (v nadaljevanju: Dalfour) glede domnevnih kršitev francoske registrirane znamke „SAINT GERMAIN“, storjenih pred razveljavitvijo te znamke.

1 Jezik izvirnika: francoščina.

2 UL 2008, L 299, str. 25. Direktiva 2008/95 je bila z učinkom od 15. januarja 2019 nadomeščena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1), s katero je bila prenovljena.

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

4. Člen 5(1) Direktive 2008/95 določa:

„Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

(a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana blagovna znamka;

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko.“

5. Člen 10 Direktive 2008/95, naslovljen „Uporaba blagovnih znamk“, v odstavku 1 določa:

„Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je blagovna znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.“

6. Člen 12 Direktive 2008/95, naslovljen „Razlogi za razveljavitev“, v odstavku 1 določa:

„Blagovna znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno uporabljala v državah članicah v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.“

B. Francosko pravo

7. Člen R. 712-23 code de la propriété intellectuelle (zakonik o intelektualni lastnini) določa, da je „[d]atum, ko se šteje, da je znamka registrirana, zlasti za uporabo členov L-712-4 in L-712-5 […]: 1. za francoske znamke datum *uradnega biltena za industrijsko lastnino*, v katerem je objavljena registracija“.

8. V skladu s členom L. 713-1 zakonika o intelektualni lastnini se „[z] registracijo znamke […] njenemu imetniku podeli lastninska pravica na tej znamki za označeno blago in storitve“.

9. Člen L. 713-2 tega zakonika, s katerim so v francoskem pravu znamk prepovedana dejanja, opredeljena kot „kršitve z reproduciranjem“, določa:

„Brez dovoljenja imetnika so prepovedani:

(a) reproduciranje, uporaba ali navedba znamke, tudi z dodajanjem besed, kot so: ‚formula, način, sistem, posnemanje, vrsta, metoda‘, ter uporaba reproducirane znamke za blago ali storitve, enake blagu ali storitvam iz registracije; […]“.

10. Člen L 713-3(b) istega zakonika, ki pa se nanaša na dejanja, ki spadajo v kategorijo „kršitve s posnemanjem“, določa, da „[je,] če obstaja verjetnost zmede v javnosti, […] – razen če dovoli imetnik – prepovedano: […]; posnemanje znamke in uporaba posnemane znamke za blago ali storitve, enake ali podobne blagu ali storitvam iz registracije.“

11. Člen L 714-5, prvi odstavek, zakonika o intelektualni lastnini določa:

„Pravice imetnika znamke, ki v neprekinjenem obdobju petih let brez upravičenih razlogov ni resno in dejansko uporabljal svojih pravic iz znamke za blago in storitve iz registracije, se razveljavijo.“

12. V zadnjem odstavku tega člena je določeno, da „[r]azveljavitev začne učinkovati na datum izteka obdobja petih let iz prvega odstavka tega člena. Učinek razveljavitve je absoluten.“

II. Spor o glavni stvari, vprašanje za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

13. AR, tožeča stranka v sporu o glavni stvari, je bil imetnik francoske polfigurativne znamke „SAINT GERMAIN“, ki je bila prijavljena 5. decembra 2005 in objavljena 12. maja 2006 za označevanje, med drugim, „alkoholnih pijač (razen piva), jabolčnikov, digestivov, vina in žganih pijač, alkoholnih ekstraktov ali esenc“ (v nadaljevanju: zadevno blago v sporu o glavni stvari).

14. Potem ko je AR izvedel, da družba Cooper International Spirits s sedežem v ZDA pod imenom „St-Germain“ prodaja bezgov liker, ki ga proizvajata družba Dalfour in eden od njenih podizvajalcev, družba Etablissements Boudier, je 8. junija 2012 proti tem trem družbam (v nadaljevanju: tožene stranke iz postopka v glavni stvari) vložil tožbo pri tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu, Francija) zaradi kršitve znamke z reproduciranjem ali, podredno, posnemanjem.

15. V vzporednem postopku, ki ga je sprožila družba ameriškega prava Osez vous? International Spirits, LLC,[3] je tribunal de grande instance de Nanterre (okrožno sodišče v Nanterru, Francija) s sodbo z dne 28. februarja 2013 – potem ko je ugotovilo, da AR ni dokazal resne in dejanske uporabe francoske znamke „SAINT GERMAIN“ po njeni prijavi – razveljavilo njegove pravice iz znamke za zadevno blago v sporu o glavni stvari od 13. maja 2011, to je od izteka roka petih let, ki je začel teči od datuma objave registracije znamke. Ta sodba je bila potrjena s sodbo cour d'appel de Versailles (pritožbeno sodišče v Versaillesu, Francija) z dne 11. februarja 2014, zoper katero ni bila vložena pritožba in ki je zato postala pravnomočna.

16. AR je pri tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu) vztrajal pri svojih zahtevkih zaradi kršitve pravic za obdobje, na katero se ne nanaša zastaranje in ki je umeščeno pred razveljavitev, to je med 8. junijem 2009 in 13. majem 2011.

17. To sodišče je s sodbo z dne 16. januarja 2015 – potem ko je ugotovilo, da se zadevna znamka od prijave ni uporabljala – zahtevke AR v celoti zavrnilo (v nadaljevanju: sodba tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu)).

18. Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu, Francija) je s sodbo z dne 13. septembra 2016 potrdilo to sodbo (v nadaljevanju: sodba cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu)). Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) je – potem ko je glede na razlike med nasprotujočima si znakoma menilo, da je mogoče kršitev, ki jo zatrjuje AR, obravnavati zgolj glede na člen L. 713-3 zakonika o intelektualni lastnini, namreč kot dejanje kršitve s posnemanjem – štelo, da se s presojo verjetnosti zmede v javnosti predpostavlja, da se je navedena znamka uporabljala tako, da je bila v stiku s potrošniki. V zvezi s tem je najprej spomnilo, da je tribunal de grande instance de Nanterre (okrožno sodišče v Nanterru) delno razveljavilo pravice AR iz znamke, ki je sporna v postopku v glavni stvari, zaradi neobstoja resne in dejanske uporabe, to sodbo pa je potrdilo cour d'appel de

3 Iz dokumentacije, ki se nanaša na postopek na tej stopnji, je razvidno, da je družba Osez vous? International Spirits, LLC imetnica znamke Evropske unije „SAINT GERMAIN“, prijavljene 17. aprila 2007 za označevanje vina in drugih alkoholnih pijač, razen piva.

Versailles (pritožbeno sodišče v Versaillesu). Nato je po preučitvi dokumentacije, ki jo je predložil AR, ugotovilo, da temu ni uspelo dokazati, da se je njegova znamka dejansko uporabljala. Zato je sklenilo, da AR ne more uspešno trditi, da je prišlo do posega v funkcijo te znamke – ki ni bila postavljena v stik z javnostjo – da zagotavlja izvor,[4] ali v monopol nad uporabo, ki je podeljen s to znamko.[5]

19. AR je 21. decembra 2016 zoper sodbo cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) vložil kasacijsko pritožbo. Kasacijsko pritožbo utemeljuje s kršitvijo členov L. 713-3 in L. 714-5 zakonika o intelektualni lastnini. AR očita cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu), da je zavrnilo njegove tožbe zaradi kršitve pravic, čeprav ima v obdobju petih let po registraciji svoje znamke pravico tretjim osebam preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo enak ali podoben znak, ki bi lahko pomenil poseg v funkcije navedene znamke, ne da bi moral dokazati resno in dejansko uporabo te znamke ter zato dokazati, da se je dejansko uporabljala. AR trdi, da ker je predmet izključne pravice iz znamke določen z registracijo, je treba verjetnost zmede v smislu člena L. 713-3 zakonika o intelektualni lastnini presojati abstraktno, glede na predmet registracije navedene znamke, ki se – odvisno od okoliščin primera – ni uporabljala, in ne glede na dejanski položaj na trgu, ter da tako lahko obstaja verjetnost zmede ter se zato ugotovi kršitev, če se znamka ni uporabljala in je potrošniki ne poznajo. Poleg tega trdi, da za preverjanje, ali zaščitena znamka opravlja svoje funkcije, ni treba, da se ta znamka dejansko uporablja, temveč da zadostuje, da sporni znak posega v „potencialne" funkcije znamke, ter da so se kršitve vedno presojale glede na uporabo nedovoljenega znaka in ne glede na uporabo registriranega znaka.

20. Tožene stranke iz postopka v glavni stvari pa trdijo, da lahko uporaba znaka posega v izključno pravico imetnika znamke le, če ogrozi eno od njenih funkcij, da znamka opravlja svojo bistveno funkcijo le, če jo njen imetnik dejansko uporablja za navedbo trgovskega izvora blaga ali storitev iz registracije, in da če imetnik znamke ne uporablja v skladu z njeno bistveno funkcijo, ne more očitati nobenega posega v to funkcijo ali verjetnosti, da bo vanjo poseženo. Trdijo, da ker imetnik ne uporablja svoje znamke za razlikovanje svojega blaga, ni nobene verjetnosti, da bi javnost kakor koli povezovala njegove izdelke z izdelki tretje osebe, ki bi uporabljala podoben znak, in da bi se lahko zmotila glede izvora zadevnega blaga. Po navedbah teh družb bi bil cilj prava znamk izkrivljen in ne bi imel več vloge bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, če bi bilo treba priznati, da si tisti, ki je samo prijavil znamko, ne da bi jo kadar koli uporabljal, lahko pridrži možnost, da od tretjih oseb, ki bi uporabljale podobne znake, zahteva odškodnino. To bi pomenilo, da bi bilo treba temu imetniku priznati povsem neupravičeno konkurenčno prednost.

21. Predložitveno sodišče iz tega, da se s tem kasacijskim razlogom zatrjuje kršitev člena L. 713-3 zakonika o intelektualni lastnini, sklepa, da AR ne izpodbija sodbe cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) v delu, v katerem v njej ni bila preučena kršitev z vidika tega člena, s katerim se za dokaz kršitve zahteva dokaz o obstoju verjetnosti zmede v javnosti.[6] To sodišče se sklicuje na sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točki 58 in 59), in meni, da je treba, ker gre za presojo kršitve s posnemanjem, preučiti le zatrjevani poseg v bistveno funkcijo znamke zaradi take verjetnosti zmede.

4 Po presoji cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) je dokumentacija, ki jo je predložila oseba AR, dokazovala zgolj to, da so dejansko potekale priprave za uvedbo pijače crème de cognac, označene z znamko, ki je sporna v postopku v glavni stvari, in da je družba, katere imetnik je AR, leta 2007 sodelovala na strokovnih sejmih.

5 Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) je prav tako ugotovilo, da ni bilo poseženo v investicijsko funkcijo znamke, kar je zatrjeval AR s sklicevanjem na sodbo z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

6 Kot sem navedel v točki 14 teh sklepnih predlogov, je AR pred tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu) zatrjeval tudi kršitev člena L 713-2, s katerim je prepovedna „kršitev" znamke „z reproduciranjem".

22. Predložitveno sodišče opozarja, da je Sodišče v sodbi z dne 21. decembra 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, v nadaljevanju: sodba Länsförsäkringar), ko je podalo razlago člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009,[7] razsodilo, da ima v obdobju petih let po registraciji znamke Evropske unije njen imetnik pravico, če obstaja verjetnost zmede, tretjim osebam preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, ki je enak ali podoben njegovi znamki, za vse blago in storitve, enake ali podobne tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, ne da bi moral dokazati resno in dejansko uporabo navedene znamke za to blago ali te storitve. Čeprav je to sodišče poudarilo, da je mogoče razlago iz te sodbe prenesti na člen 5(1)(b) Direktive 2008/95, ker je besedilo teh dveh določb podobno, pa opozarja, da položaj, o katerem je moralo Sodišče odločiti v navedeni sodbi ter v katerem se obdobje petih let še ni izteklo in v katerem hipotetično ni bilo mogoče podati zahtevka za razveljavitev zaradi neobstoja resne in dejanske uporabe, ni enak položaju v sporu o glavni stvari. V tem naj bi se postavljalo vprašanje, ali tisti, ki ni nikoli uporabljal svoje znamke, ki je bila ob izteku obdobja petih let razveljavljena, lahko očita, da je prišlo do posega v bistveno funkcijo njegove znamke in da je utrpel škodo, ker naj bi tretja oseba v obdobju petih let po registraciji znamke uporabljala enak ali podoben znak, ter zahteva odškodnino.

23. V tem okviru je Cour de cassation (kasacijsko sodišče) z odločbo z dne 26. septembra 2018 prekinilo odločanje in Sodišču predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 5(1)(b) ter člena 10 in 12 Direktive [2008/95] razlagati tako, da imetnik, ki ni nikoli uporabljal svoje znamke in ki je bila ob izteku obdobja petih let po njeni registraciji razveljavljena, lahko dobi odškodnino za škodo zaradi kršitve s sklicevanjem na to, da je prišlo do posega v temeljno funkcijo njegove znamke, ker je tretja oseba pred datumom začetka učinka te razveljavitve uporabljala znak, podoben navedeni znamki, za označevanje blaga ali storitev, enakih ali podobnih tistim, za katere je bila registrirana ta znamka?“

24. V zadevi, ki se obravnava v teh sklepnih predlogih, so pisna stališča predložili AR, družba Cooper International (skupaj z družbo Dalfour), družba Établissements Boudier, francoska vlada in Evropska komisija. Te stranke so na obravnavi pred Sodiščem 12. junija 2019 ustno podale navedbe.

III. Analiza

A. Ureditev razveljavitve in njen smisel

25. Harmonizirano pravo držav članic o znamkah – tako kot sistem znamke Evropske unije – temelji na tem, da se izključne pravice priznajo zgolj imetnikom razlikovalnih znakov, ki so namenjeni za uporabo v gospodarskem prometu in torej za to, da so prisotni na trgu.

26. Kot je Sodišče pojasnilo v sodbi z dne 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, točka 32), namreč iz uvodne izjave 9 Direktive 2008/95[8] izhaja, da je želel zakonodajalec Unije kot pogoj za ohranitev pravic iz nacionalne znamke določiti njeno dejansko uporabo.

27. Namen tega pogoja uporabe je na eni strani zagotoviti, da registrirana znamka opravlja svojo razlikovalno funkcijo v konkretnem in ne zgolj potencialnem smislu, na drugi strani pa sledi ciljem, ki spodbujajo konkurenco.

7 Uredba Sveta z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1). Ta uredba je bila s 1. oktobrom 2017 nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

8 Glej v istem smislu uvodno izjavo 10 Uredbe št. 207/2009 ter v zvezi z zdaj veljavnimi besedili uvodno izjavo 31 Direktive 2015/2436 in uvodno izjavo 24 Uredbe 2017/1001.

28. Znamka, ki se ne uporablja, lahko namreč ovira konkurenco „z omejevanjem spektra znakov, ki jih drugi lahko registrirajo kot znamke, in s prikrajšanjem konkurentov za možnost uporabe znamke ali njej podobne znamke pri dajanju proizvodov ali storitev, ki so enaki ali podobni tistim, ki so varovani z zadevno znamko, na notranji trg“. [9]

29. Iz istih razlogov lahko neuporaba znamke (nacionalne ali znamke Evropske unije) pomeni tudi omejitev prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev. [10] Pogoj uporabe znamke je torej namenjen tudi ciljem vzpostavitve notranjega trga.

30. Tako direktive o harmonizaciji prava držav članic o znamkah kot uredbe, s katerimi je urejena znamka Evropske unije, ki so si sledile, so zato predvidele, da čeprav se pravice iz znamke (nacionalne ali znamke Evropske unije) pridobijo s samo formalnostjo registracije, [11] je ohranitev teh pravic mogoča le, če se znak „resno in dejansko uporablja“ v gospodarskem prometu. [12]

31. Namen člena 12(1) Direktive 2008/95, [13] ki določa izgubo pravic iz znamke zaradi neobstoja resne in dejanske uporabe te znamke za blago ali storitve, za katere je bila registrirana, je zagotoviti, da je mogoče izključno pravico, povezano z registracijo, izvrševati le pri znakih, ki dejansko izpolnjujejo svojo razlikovalno funkcijo, in da se zgolj znamke, ki se dejansko uporabljajo, ohranijo v registrih nacionalnih znamk.

32. Do razveljavitve iz člena 12(1) Direktive 2008/95 pride v primeru petletne neuporabe znamke.

33. V členu 10(1) Direktive 2008/95 se v zvezi s tem primer, ko se znamka ni resno in dejansko uporabljala v obdobju petih let po njeni registraciji, razlikuje od primera, v katerem se je taka uporaba začela, a je bila prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let. Zadeva, ki je predmet teh sklepnih predlogov, se nanaša zgolj na prvega od teh primerov, zaradi česar se bom v nadaljevanju teh sklepnih predlogov skliceval zgolj na ta razlog za razveljavitev zaradi neobstoja uporabe.

B. Izvajanje izključne pravice iz znamke v okviru tožbe zaradi kršitve pravic

34. Varstvo registrirane znamke je zagotovljeno s priznanjem izključne pravice njenemu imetniku, ki ji ustreza dolžnost tretjih oseb, da se vzdržijo (neupravičenih) ravnanj. Vendar ta *ius excludendi* ni absoluten.

35. Na eni strani se nanaša na ravnanje imetnika (ali tretjih oseb, ki jih je pooblastil) pri prodaji blaga ali storitev in se zato nanaša na uporabo znamke, ne pa na znamko kot tako, zaradi česar pravic, danih s to pravico intelektualne lastnine, ni mogoče razlagati kot klasičnih lastninskih pravic. [14]

9 Sodba z dne 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, točka 32) (v zvezi z znamko Evropske unije); v istem smislu glej sklepne predloge generalne pravobranilke E. Sharpston v tej zadevi (EU:C:2012:422, točki 30 in 32). Glej tudi sodbo Länsförsäkringar (točka 25). Isti premisleki veljajo za nacionalno znamko.

10 Glej sodbo z dne 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, točka 32), še vedno v zvezi z znamko Evropske unije.

11 Glej člen 5 Direktive 2008/95 in člen 9 Uredbe 2017/1001.

12 V zvezi s trenutno veljavnimi predpisi glej člen 19(1) Direktive 2015/2436 in člen 58(1)(a) Uredbe 2017/1001.

13 V odstavku 2 člena 12 Direktive 2008/95 so določeni drugi razlogi za razveljavitev pravic iz znamke, ki v zadevi, ki je predmet teh sklepnih predlogov, niso upoštevni.

14 Glej v tem smislu sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Poiaresa Madura v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2009:569, točka 103). Seveda je mogoče znamko razumeti tudi kot dobrino kot tako, ki je lahko predmet cesije ali licence, vendar se za potrebe teh sklepnih predlogov ta vidik prava znamk ne upošteva.

36. Na drugi strani sme do njega priti le, kadar so izpolnjeni pogoji enega od primerov iz člena 5 Direktive 2008/95,[15] kar pomeni, da sta dokazana uporaba znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki, in obstoj (določene) škode za zavarovane interese imetnika te znamke.[16]

37. Pravo znamk, ki je harmonizirano na ravni Evropske unije, je razširilo predmet tožbe zaradi kršitve pravic prek tipičnega primera, ki se nanaša na poseg v razlikovalno funkcijo znamke,[17] kadar je kršitev interesov imetnika znamke dopolnjena s škodo, ki nastane za javnost v obliki tveganja, da je zavedena pri odločitvi za nakup ali potrošnjo.[18]

38. Merilo, ki zamejuje obseg varstva, zagotovljenega s tožbo zaradi kršitve pravic, Sodišče določi s sklicevanjem na pravno priznane in zavarovane funkcije te znamke, namreč poleg bistvene funkcije – označbe izvora – še funkcije sporočanja, investiranja, oglaševanja in zagotavljanja kakovosti.[19]

1. Ali je treba kršitev presojati abstraktno ali konkretno?

39. Eno od vprašanj, ki se postavlja pri preučevanju značilnosti tožbe zaradi kršitve pravic in o katerem se je izčrpno razpravljalo v ustni in pisni fazi postopka pred Sodiščem, se nanaša na abstraktni ali konkretni značaj presoje, ki mora biti opravljena, da se dokaže obstoj kršitve. Ali se pri tej presoji upoštevajo zgolj elementi, ki izhajajo iz registracije znamke, namreč znak, kot je bil prijavljen, ter blago in storitve iz prijave za registracijo, ali pa druge okoliščine, nepovezane s tistimi, ki so neločljivo povezane z registracijo?

40. Sodišče v splošnem – skladno s tem, da izključna pravica, podeljena z znamko, v zgoraj navedenem smislu ni absolutna – daje prednost konkretni presoji elementov kršitve, pri kateri se med drugim upoštevajo dejanski načini neupravičene uporabe domnevno nedovoljenega znaka s strani tretje osebe[20] ter vse okoliščine, povezane s to uporabo.[21] Tak pristop omogoča po eni strani natančno opredelitev razmejitve med zakonito in nezakonito uporabo znamke s strani tretje osebe[22] in po drugi strani oceno škode, ki jo je utrpel imetnik v zvezi s funkcijo znamke, v katero je bilo poseženo.[23]

15 Glej v tem smislu sodbo z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), v kateri je Sodišče – potem ko je s sklicevanjem na deseto uvodno izjavo Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), ki je veljala pred Direktivo 2008/95, potrdilo absolutni značaj varstva znamke v primeru dvojne enakosti znakov ter proizvodov in storitev (točka 50) – v točkah 51 in 52 pojasnilo, da mora biti izvrševanje izključne pravice iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 (ki je enak členu 5(1)(a) Direktive 2008/95) omejeno na primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke, zlasti pa v njeno bistveno funkcijo zagotavljanja izvora blaga, ter je da izključna narava te pravice utemeljena samo v mejah področja uporabe navedene določbe. Splošneje, kot je poudaril generalni pravobranilec M. Poiares Maduro v sklepnih predlogih v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2009:569, točke od 101 do 112), za varstvo znamke veljajo nekatere omejitve, ki so potrebne med drugim za ohranitev svobode ekonomske pobude in svobodne konkurence ter svobode izražanja. Zato imetnik znamke ne bo mogel nasprotovati poslovni in neposlovni uporabi zavarovanega znaka, ki se šteje za zakonito.

16 Glej sodbi z dne 14. maja 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, točka 16), in z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, točka 54).

17 Gre za primer, vsebovan v členu 5(1)(b) Direktive 2008/95, namreč neupravičeno uporabo znaka s strani tretje osebe, enakega ali podobnega znamki, registrirani za podobno blago ali storitve, k čemur so dodani primeri iz člena 5(1)(a) te direktive (dvojna enakost znakov ter blaga ali storitev) in člena 5(2) iste direktive (varstvo uglednih znamk).

18 Glej v tem smislu sklepne predloge generalne pravobranilke J. Kokott v zadevi Leidseplein Beheer in de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, točka 28).

19 Glej sodbo z dne 18. junija 2009 L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točka 58).

20 V zvezi s tem, ali to omogoča preverjanje, ali lahko imetnik registrirane znamke prepove tako uporabo, glej v tem smislu sodbo z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, zlasti točke od 51 do 54).

21 Glej na primer sodbo z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, točki 23 in 24).

22 Glej med drugim sodbo z dne 12. junija 2008, O2 Holdings in O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, točka 67).

23 Glej sodbi z dne 14. maja 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, točka 16), in z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, točka 54).

41. Kadar se tožba zaradi kršitve pravic tako kot v sporu o glavni stvari nanaša na primer iz člena 5(1)(b) Direktive 2008/95, ki predpostavlja, da sporna ravnanja pomenijo poseg v razlikovalno funkcijo registrirane znamke, tako da v javnosti povzročijo verjetnost zmede,[24] je presoja elementov kršitve pretežno konkretna zaradi osrednje vloge, ki jo ima pri tej presoji dojemanje zadevne javnosti.

42. Tako se razen elementov, ki izhajajo iz registracije, pri presoji podobnosti nasprotujočih si znakov ter blaga ali storitev, ki jih označujeta, ter pri celoviti presoji verjetnosti zmede upoštevajo dejavniki, ki so med drugim povezani z intenzivnostjo komercialnega izkoriščanja prej registrirane znamke ter načinom njene komercializacije. Ti dejavniki med drugim omogočajo, da se uravnotežijo različni elementi primerjave med znaki ter blagom in storitvami ter da se prilagodi stopnja varstva, ki jo je treba priznati navedeni znamki glede na to, kako dobro jo na trgu pozna javnost.[25]

43. Čeprav lahko dejavniki, povezani z uporabo registrirane znamke na trgu, vplivajo na presojo verjetnosti zmede v smislu člena 5(1)(b) Direktive 2008/95 z razširitvijo obsega varstva te znamke glede na to, kar bi izhajajo iz abstraktne presoje, opravljene izključno na podlagi elementov, ki izhajajo iz registracije,[26] pa po mojem mnenju nasproten postopek ni dovoljen.

44. Tako se – razen v primeru posledic razveljavitve – ni mogoče sklicevati na načine komercialnega izkoriščanja registrirane znamke za omejitev obsega njenega varstva, kot izhaja iz registracije, še manj pa je mogoče tako varstvo odpraviti.

45. Z registracijo znamke namreč nastane izključna pravica iz člena 5(1) Direktive 2008/95. Komercialno izkoriščanje znaka, ki je predmet te registracije, ni bistveni element ali element oplemenitenja pridobitve navedene pravice. Kot sem omenil že zgoraj, je ta uporaba namenjena zgolj *ohranitvi* imetnikovih pravic iz registrirane znamke, da bi se preprečilo, da pride do razveljavitve.[27]

46. Ob navedenem je treba poudariti, da čeprav uporaba znamke ni pogoj za pridobitev izključne pravice iz člena 5(1) Direktive 2008/95, pa se po drugi strani zahteva za to, da znamka izvršuje bistveno funkcijo, zaradi katere je njenemu imetniku podeljena ta pravica in ki je „zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora označenega proizvoda [ali storitve, ki ju označuje znamka,] tako da mu omogoča brez možne zmede razlikovati ta proizvod ali storitev od tistih, ki imajo drugo poreklo“.[28] Vendar je mogoče to funkcijo po definiciji izvrševati le z uporabo znamke na trgu.

47. Zato se ne strinjam s trditvijo Komisije, da začne znamka svojo funkcijo označbe izvora izvrševati z registracijo.

24 Opozarjam, da je Sodišče opredelilo verjetnost zmede kot „verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevno blago ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali morebiti iz drugih med seboj gospodarsko povezanih podjetij“; glej sodbo z dne 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, točka 29). V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, in sicer glede na to, kako zadevne znake in blago ali storitve zaznava upoštevna javnost, ob upoštevanju vseh dejavnikov, upoštevnih v obravnavani zadevi, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (glej zlasti sodbi z dne 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, točke od 22 do 24, in z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, točke od 16 do 18).

25 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča in Splošnega sodišča od „vodilne“ sodbe s področja verjetnosti zmede (sodba z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, glej zlasti točko 18 v zvezi s širšim varstvom znamk, ki imajo velik razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, in točko 24 v zvezi s pomenom razlikovalnega učinka prejšnje znamke – vključno z učinkom, pridobljenim z uporabo – pri uravnoteženju elementov, ki se upoštevajo pri celoviti presoji verjetnosti zmede).

26 Posebej očiten primer možnosti za razširitev varstva znamke, podeljenega z registracijo, je primer serije znamk, katere varstvo se prizna le, kadar so znamke, ki spadajo v serijo, prisotne na trgu (glej sodbo z dne 23. februarja 2006, Il Ponte Finanziaria/UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, točka 126).

27 V zvezi s členom 15(1) in členom 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 glej v tem smislu sodbo Länsförsäkringar (točka 25).

28 Glede na opredelitev, ki jo je podalo Sodišče na podlagi sodbe z dne 23. maja 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, točka 7); glej nazadnje sodbo z dne 12. junija 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, točka 31).

48. Seveda pravni red z registracijo prijavljenemu znaku prizna „sposobnost“, da v gospodarskem prometu označuje trgovski izvor blaga ali storitev, za katere je bil registriran, in da jih razlikuje od tistih, ki imajo drugačen izvor. Vendar gre samo za presojo, ali je znak primeren za to, da izpolni bistveno funkcijo znamke. Da bi se taka funkcija dejansko izvajala, pa mora biti znak uporabljen na trgu in priti v stik z javnostjo. [29]

49. Zaradi zgornjih premislekov sklepam, da je treba pri analizi verjetnosti zmede, ki mora biti opravljena v okviru uporabe člena 5(1)(b) Direktive 2008/95, v zvezi s prejšnjo znamko upoštevati abstraktne elemente, ki izhajajo iz registracije te znamke, in konkretne elemente, ki se nanašajo na uporabo te znamke, pri čemer so prvi namenjeni prepoznavi minimalnega varstva, ki ga je treba priznati navedeni znamki, drugi pa lahko vodijo do razširitve tega varstva.

2. Preoblikovanje besedila vprašanja za predhodno odločanje

50. Menim, da je glede na povedano pomen razprave o tem, ali naj bo preučitev verjetnosti zmede abstraktna ali konkretna, glede na odgovor, ki ga je treba podati na vprašanje Cour de cassation (kasacijsko sodišče), zgolj omejen.

51. Ravnanja, ki domnevno pomenijo kršitve, sporne v sporu o glavni stvari, so bila namreč storjena v obdobju, ko se obdobje petih let od objave registracije znamke AR ni izteklo in zato še ni prišlo do razveljavitve.

52. Predložitveno sodišče opozarja, da je Sodišče v sodbi Länsförsäkringar, ko je podalo razlago člena 15(1) in člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, katerih vsebina je v bistvenem enaka vsebini členov 10 in 12 Direktive 2008/95, razsodilo, da se ima v obdobju petih let po registracije znamke Evropske unije njen imetnik pravico sklicevati na izključno pravico, ki mu jo na podlagi člena 9(1) te uredbe [30] ta znamka podeljuje za vse blago in storitve, za katere je registrirana, *ne da bi moral dokazati resno in dejansko uporabo te znamke*.

53. Sodišče je tako jasno vzpostavilo načelo, ki ga je mogoče prenesti v okviru harmoniziranega prava znamk, da je treba pogoje obstoja verjetnosti zmede v okviru tožbe zaradi kršitve pravic – in še zlasti tožbe zaradi kršitve pravic s posnemanjem – v obdobju petih let po registraciji znamke, če njen imetnik znamke resno in dejansko ne uporablja, presojati abstraktno, namreč zgolj glede na elemente, ki izhajajo iz registracije znamke. [31]

54. S sodbo Länsförsäkringar je torej razveljavljena premisa, iz katere sta izhajali sodba tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu) in sodba cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu), zoper katero je AR vložil kasacijsko pritožbo, ki je predmet postopka v glavni stvari, da mora biti presoja verjetnosti zmede v okviru tožbe zaradi kršitve s posnemanjem, ko predpostavlja poseg v bistveno funkcijo znamke, vedno opravljena glede na konkretne okoliščine. [32]

29 To je tudi razlog, zakaj je z Direktivo 2008/95 določena sankcija razveljavitve pravic iz znamke, če je njen imetnik ne uporablja. Poleg tega poudarjam, da pravo Evropske unije o znamkah ne priznava kategorije „obrambnih znamk“, ki je priznana v pravnih redih nekaterih držav članic, na primer v Italijanski republiki, in ki se nanaša na znamke, ki niso namenjene uporabi v gospodarskem prometu zaradi svoje funkcije, ki je zgolj obrambna v zvezi z drugim znakom, ki je predmet komercialnega izkoriščanja: glede nezdružljivosti obrambnih znamk s sistemom znamke Evropske unije glej sodbo z dne 23. februarja 2006, Il Ponte Finanziaria/UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, točke od 42 do 46). Registracija znamk z namenom, da se v gospodarskem prometu ne bi dejansko uporabljale, bi lahko v najslabšem primeru pomenila primer registracije v slabi veri v smislu člena 3(2)(d) Direktive 2008/95.

30 Besedilo tega člena je praktično enako besedilu člena 5(1) Direktive 2008/95.

31 To seveda ne pomeni, da se uporaba znamke, kadar je do nje prišlo, upošteva v okviru te presoje.

32 Opozarjam, da sta bili tako sodba tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu) kot sodba Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) izdani pred sodbo Länsförsäkringar.

55. Iz tega izhaja – kot je opozorilo že samo Cour de cassation (kasacijsko sodišče) – da pri vprašanju, s katerim se srečuje to sodišče, ne gre za vprašanje, ali je treba v okoliščinah postopka v glavni stvari verjetnost zmede, ki je pogoj za tožbo zaradi kršitve pravic, ki jo je AR vložil proti toženim strankam iz postopka v glavni stvari, presojati abstraktno ali konkretno, ampak za vprašanje, ki se postavlja pred tem, ali ima AR tudi po tem, ko je bila znamka razveljavljena, pravico do vložitve tožbe zaradi kršitve pravic proti toženim strankam iz postopka v glavni stvari zaradi dejanj, ki naj bi jih te storile v obdobju petih let po registraciji znamke.

56. Če bi bil odgovor na to vprašanje pritrdilen, bi bilo treba verjetnost zmede – ki je pogoj za to, da se taka ravnanja, storjena pred razveljavitvijo, opredelijo kot kršitve – v skladu s sodbo Länsförsäkringar, če ni nikakršnega komercialnega izkoriščanja prejšnje znamke, presojati abstraktno, namreč zgolj na podlagi registracije te znamke.

C. Razveljavitev in procesno upravičenje za vložitev tožbe zaradi kršitve pravic

57. Pred analizo vprašanja Cour de cassation (kasacijsko sodišče), kot je pojasnjeno v točki 55 teh sklepnih predlogov, je treba navesti, da ta odgovor ni odvisen ne od obstoja resnega in sedanjega posega v bistveno funkcijo prejšnje znamke ne od ugotovitve, da je imetniku te znamke nastala škoda.

58. Na eni strani namreč – čeprav je, kot opozarja predložitveno sodišče, Sodišče v sodbi z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točka 59), pojasnilo, da varstvo, podeljeno s členom 5(1)(b) Direktive 2008/95, zahteva „možnos[t] vplivanja na bistvene naloge znamke“ [33] – iz sodbe Länsförsäkringar izhaja, da je treba v obdobju petih let po registraciji znamke ta poseg razširiti, kot da se nanaša na „razlikovalni učinek“ neuporabljene prejšnje znamke in da se torej ne upošteva okoliščina, da ta znamka še ni bila predstavljena javnosti.

59. Na drugi strani, kot je v pisnih stališčih pravilno poudarila Komisija, je vprašanje procesnega upravičenja imetnika znamke za vložitev tožbe zaradi kršitve pravic zaradi pridobitve povračila škode, domnevno nastale zaradi uporabe znaka, ki bi lahko povzročil zmedo v odnosu do njegove znamke, neodvisno od vprašanja, ali je lahko ta uporaba konkretno povzročila zatrjevano škodo. Povedano drugače, obstoj škode ni pogoj za procesno upravičenje za vložitev tožbe zaradi kršitve pravic, je pa pogoj, ki je podlaga odškodninskega zahtevka, uveljavljanega v okviru take tožbe.

60. Za odgovor na vprašanje Cour de cassation (kasacijsko sodišče) je treba zato pozornost preusmeriti s posegov, ki so jih ravnanja toženih strank iz postopka v glavni stvari, ki domnevno pomenijo kršitev, lahko pomenila za funkcije prejšnje znamke in za interese njenega imetnika, na njegov položaj v času, ko je vložil tožbo zaradi kršitve pravic.

61. Iz predložitvene odločbe pa je razvidno, da so bile pravice AR iz njegove znamke v času vložitve tega zahtevka razveljavljene. [34]

62. Iz dokumentacije v spisu v postopku v glavni stvari je namreč razvidno, da je AR tožbo proti toženim strankam iz postopka v glavni stvari vložil 8. in 11. junija 2012. Obdobje petih let po registraciji znamke SAINT GERMAIN iz člena 10 Direktive 2008/95 pa se je izteklo 13. maja 2011.

33 Glej v tem smislu tudi sodbi z dne 9. januarja 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, točka 28), in z dne 12. junija 2008, O2 Holdings in O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, točka 57).

34 V zvezi s tem opozarjam, da je iz dokumentacije v spisu v postopku v glavni stvari razvidno, da je AR pred tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu) trdil nasprotno. Vendar je njegove trditve to sodišče upravičeno zavrnilo.

63. Čeprav je res, da je tribunal de grande instance de Nanterre (okrožno sodišče v Nanterru) razglasilo neveljavnost šele 28. februarja 2013 s sodbo, ki je postala pravnomočna 22. februarja 2014 – na datum, ko jo je potrdilo Cour d'appel de Versailles (pritožbeno sodišče v Versaillesu, Francija) – so učinki te razveljavitve začeli teči od dne, ko se je izteklo navedeno obdobje.

64. Kadar imetnik znamke vloži tožbo zaradi kršitve pravic, pa naj bo to „zaradi reproduciranja" ali „zaradi posnemanja", izvaja izključno pravico, ki je podeljena z registrirano znamko, da nasprotuje temu, da se v gospodarskem prometu uporablja znak, enak ali podoben njegovi znamki, za blago, enako ali podobno tistemu, za katerega je bila ta znamka registrirana. Enako velja v primeru, ko se s tožbo zahteva zgolj pridobitev povračila škode, nastale zaradi take uporabe, na primer takrat, kadar so sporna ravnanja med tem prenehala.

65. Posledica razveljavitve je, da imetnik registrirane znamke izgubi izključno pravico, ki mu je z njo podeljena v smislu člena 5(1) Direktive 2008/95. Izvajanje te pravice od datuma začetka učinkovanja razveljavitve *a priori* ni več dovoljeno. Povedano drugače, zaradi razveljavitve ugasne pravica vložiti tožbo zaradi kršitve pravic, ki temelji na navedeni določbi.[35]

66. Ali to velja tudi za tožbe, ki so enake takim, kot jo je vložila tožeča stranka iz postopka v glavni stvari, katerih namen je pridobiti povračilo škode za škodo, povzročeno imetniku registrirane znamke, s tako uporabo v trenutku, ko znamka še ni bila razveljavljena?

D. Pravica imetnika razveljavljene znamke do pridobitve povračila škode za kršitve, storjene pred razveljavitvijo

67. Čeprav imetnik registrirane znamke po njeni razveljavitvi načeloma ne more več izvrševati izključne pravice, ki mu je z njo podeljena, je vendarle treba poudariti, da kršitve take znamke, storjene v obdobju petih let po njeni registraciji, zaradi neveljavnosti ne izgubijo svoje nezakonite narave.

68. Iz tega izhaja, da čeprav z nacionalnim pravom ni priznan retroaktivni učinek razveljavitve od datuma vložitve prijave znamke ali datuma njene registracije, tako da se šteje, kot da znamka ni imela nobenih pravnih učinkov, je mogoče dejanja, storjena v navedenem obdobju petih letih, do katerih je prišlo pred datumom začetka učinkovanja razveljavitve, še naprej preganjati s tožbo zaradi kršitve pravic.

69. Če imetniku registrirane znamke, ki je bila razveljavljena, ne bi priznali take pravice do tožbe, bi to pomenilo, da se „*ex post* legalizirajo" kršitve, storjene v času, ko je bila znamka, v katero je bilo poseženo v smislu, predstavljenem v točki 58 teh sklepnih predlogov, še zavarovana.

70. Po mojem mnenju taka legalizacija ne more izhajati, kot v bistvu predlagajo tožene stranke iz postopka v glavni stvari, zgolj iz ugotovitve, da se zadevna znamka nikoli ni komercialno izkoriščala.

35 Opozoriti je treba, da zaradi razveljavitve ne ugasnejo vse pravice na znaku, ki je predmet registracije, temveč zgolj tiste, ki so podeljene z registracijo. Tako je treba primer, v katerem pride do razveljavitve, ne da bi bila znamka uporabljena, razlikovati od primera, v katerem se je znamka komercialno izkoriščala, kar pa je bilo nato prekinjeno za obdobje petih zaporednih let. V tem drugem primeru ni izključeno, da se potrošniki spominjajo znamke tudi po izteku navedenega obdobja, zlasti še, če se je znamka intenzivno uporabljala. V takih okoliščinah bi lahko njen imetnik vložil tožbo zaradi kršitve pravic tudi po razveljavitvi, vendar ne bi uveljavljal pravic, ki izhajajo iz registracije znamke in ki so od tedaj ugasnjene, ampak pravice, ki so mu – odvisno od okoliščin primera – priznane zaradi uporabe znaka, ki je bil predmet registracije.

71. Res je namen pravic, ki so z Direktivo 2008/95 podeljene imetniku registrirane znamke, omogočiti tej znamki izvrševanje njene bistvene funkcije označbe izvora in izvajanje vloge bistvenega dela sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima pravo Unije namen vzpostaviti in ohranjati.[36] Po isti logiki je mogoče te pravice, kot sem opozoril zgoraj, obdržati le, če se funkcija, zaradi katere so bile podeljene, dejansko izvaja na trgu.

72. Zato bi se lahko zdelo neupravičeno ali celo nepošteno, če bi lahko oseba, ki ni nikoli uporabljala svoje znamke, čeprav je bila upravičena do izključne pravice, podeljene z njo, in ki tudi sicer ni pravočasno izvajala te pravice za nasprotovanje kršitvi svoje znamke,[37] po razveljavitvi vložila tožbo proti kršiteljem zaradi pridobitve povračila domnevno nastale škode.

73. Vendar, kot sem že spomnil, je Sodišče v sodbi Länsförsäkringar potrdilo, da določbe o razveljavitvi imetniku dopuščajo „prehodno obdobje“, da začne resno in dejansko uporabljati svojo znamko, v tem obdobju pa lahko kljub neobstoju kakršnega koli komercialnega izkoriščanja te znamke nasprotuje posegom s strani tretjih oseb v njegov monopol za uporabo te znamke in pridobi povračilo za škodo, ki bi mu jo povzročil tak poseg. Dejstvo, da imetnik ob izteku tega obdobja še vedno ni uporabljal te znamke, načeloma ne vpliva na nezakonitost kršitev, ki so bile storjene, ko je ta rok še tekel.[38]

74. Zato, razen če na podlagi nacionalnega prava zadevne države članice razveljavitev ne učinkuje retroaktivno od datuma vložitve prijave znamke ali njene registracije – kar bi ugasnilo pravico imetnika razveljavljene znamke, da zahteva odškodnino za dejanja, storjena med prehodnim obdobjem – po mojem mnenju nič ne nasprotuje temu, da navedeni imetnik vloži tožbo zaradi kršitve pravic zaradi povračila škode, ki naj bi jo utrpel zaradi dejanj, ki so, ko so bila storjena, posegala v njegovo izključno pravico iz znamke.

75. Poleg tega poudarjam, da –kot je na obravnavi navedla Komisija – ni izključeno, da so v nekaterih primerih kršitve, storjene v obdobju petih let po registraciji znamke, prispevale k odvrnitvi njenega imetnika od uporabe ali ovirale resno in dejansko uporabo, ne da bi pri tem pomenile zakonit razlog za neuporabo, ki v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95 prepreči razveljavitev.[39]

76. Rešitev, ki jo predlagam Sodišču, ni ovržena z *obiter dictum* iz točke 28 sodbe Länsförsäkringar, v kateri je Sodišče potrdilo, da „lahko po poteku roka petih let po registraciji znamke EU na obseg [izključne pravice, podeljene s členom 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009] vpliva ugotovitev, do katere je prišlo po nasprotni tožbi ali obrambi iz vsebinskih razlogov, ki ju lahko vloži tretja oseba v tožbi zaradi kršitve pravic, da imetnik tedaj še ni začel z resno in dejansko uporabo svoje znamke za del ali vse proizvode in storitve, za katere je bila ta registrirana.“

36 O vlogi znamke v takem sistemu glej sodbo z dne 25. julija 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, točka 30).

37 Opozarjam, da so bili zadevne kršitve iz spora o glavni stvari storjene med 8. junijem 2009 in 13. majem 2011 ter da so od začetka kršitve do vložitve tožbe s strani AR (8. in 11. junija 2012) pretekla tri leta.

38 Lahko bi bilo drugače, če bi bilo dokazano, da je imetnik znamko registriral, ne da bi imel namen uporabljati znak za namene, za katere mu je bila priznana izključna pravica, tako da bi bilo mogoče šteti, da je bila registracija opravljena v slabi veri v smislu člena 3(2)(d) Direktive 2008/95, znamka pa bi bila lahko zato razveljavljena.

39 V zvezi s tem opozarjam, da so med vrstami škode, ki jo je podredno uveljavljal AR pred tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu), „negativne ekonomske posledice“ kršitev, ki se očitajo toženim strankam iz postopka v glavni stvari, zlasti z vidika „možnosti vključitve na trg“ in „nemožnosti uporabe znamke SAINT GERMAIN“.

77. Čeprav je Sodišče v tej točki jasno želelo pojasniti, da je izvrševanje navedene pravice omejeno ali preprečeno zaradi neveljavnosti, je treba po mojem mnenju glede na besedilo vseh razlogov navedene sodbe to trditev razumeti, kot da se nanaša na tožbe zaradi kršitve pravic, s katerimi se poskuša doseči prepoved dejanj, storjenih po izteku obdobja petih let po registraciji znamke.[40] Nasprotno pa ne menim, da je mogoče iz tega izpeljati argument v podporo mnenju, da imetnik, katerega znamka je bila zaradi neuporabe razveljavljena, ne more doseči – vključno s tožbo zaradi kršitve pravic – povračila škode, nastale zaradi dejanj, storjenih pred datumom začetka učinkovanja razveljavitve.

78. Prav tako menim, da se člen 17 Direktive 2015/2436,[41] s katero je bila nadomeščena Direktiva 2008/95, v skladu s katerim „[ima i]metnik blagovne znamke […] pravico prepovedati uporabo znaka, vendar samo v takšnem obsegu, da pravice imetnika v postopku za ugotavljanje kršitev ne morejo biti razveljavljene v skladu s členom 19“, ne nanaša na možnost, da se s tožbo zaradi kršitve pravic zahteva – tudi po razveljavitvi – odškodnina za utrpljeno škodo za dejanja, ki so bila storjena, ko je znamka še imela svoj pravni učinek.

79. Nazadnje, z rešitvijo, ki jo predlagam, je spoštovana diskrecijska pravica, ki je z Direktivo 2008/95 prepuščena državam članicam glede opredelitve učinkov razveljavitve in zlasti glede določitve trenutka, od katerega začnejo teči njeni učinki.[42] Kot sem že poudaril, v francoskem pravu ti učinki tečejo šele od izteka obdobja petih letih od objave registracije znamke.

80. Glede na zgornje premisleke menim, da imetnik registrirane znamke, ki je nikoli ni izkoriščal in ki je bila ob izteku obdobja petih let iz člena 12(1) Direktive 2008/95 razveljavljena, lahko vloži tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi člena 5(1)(b) te direktive za pridobitev odškodnine za škodo, ki jo je domnevno utrpel, ker je tretja oseba v navedenem obdobju petih let in pred datumom začetka učinka razveljavitve uporabljala podoben znak za enako ali podobno blago ali storitve, ki bi lahko pripeljal do zamenjave z njegovo znamko.

81. Če bi se Sodišče odločilo, da ne bo sledilo temu predlogu, in bi sklenilo, da imetnik, katerega znamka je bila razveljavljena, ker se ni resno in dejansko uporabljala, nima več pravice vložiti tožbe zaradi kršitve pravic – tudi če je namen take tožbe pridobitev odškodnine za škodo, nastalo zaradi kršitev, storjenih v obdobju petih let po registraciji znamke – mu podredno predlagam, naj na podlagi premislekov iz točk od 66 do 69 teh sklepnih predlogov prizna, da je mogoče tako odškodnino pridobiti s tožbami, ki temeljijo na drugačni pravni podlagi, kot je tista, na kateri temelji člen 5(1) Direktive 2008/95, na primer s tožbo zaradi nelojalne konkurence ali tožbo zaradi nepogodbene odgovornosti,[43] če so izpolnjeni pogoji, ki so z nacionalnim pravom določeni za uporabo takih pravnih sredstev.

82. Takšne tožbe, ki so na voljo osebi, ki se ne more sklicevati na izključne pravice, bi temeljile na istih materialnih dokazih, kot bi bili zatrjevani v podporo tožbi zaradi kršitve pravic iz znamke.[44]

40 Učinki razveljavitve so v členu 55(1) Uredbe št. 207/2009 opisani tako: „Šteje se, da od dne vložitve zahteve za razveljavitev ali nasprotne tožbe blagovna znamka Evropske unije ni imela učinkov, določenih s to uredbo. Zgodnejši datum, na katerega je prišlo do enega izmed razlogov za razveljavitev, se lahko določi na zahtevo ene od strank.“

41 Ta direktiva se *ratione temporis* ne uporablja za dejansko stanje v sporu o glavni stvari, vendar je bila kljub temu omenjena v pisnih stališčih pred Sodiščem in razpravi na obravnavni, zlasti s strani toženih strank iz postopka v glavni stvari.

42 Glej zlasti uvodno izjavo 6 Direktive 2008/95, v kateri je navedeno: „Države članice bi morale imeti možnost še naprej prosto določiti postopek v zvezi z […] razveljavitvijo […] blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo. […] Države članice bi morale imeti možnost še naprej prosto določiti učinke razveljavitve […] blagovnih znamk.“ Opozarjam, da ta diskrecijska pravica držav članic ne obstaja več v Direktivi 2015/2436, v členu 47(1) katere je določeno, da „[č]e so pravice imetnika razveljavljene, se šteje, da je registrirana blagovna znamka prenehala imeti učinke, navedene v tej direktivi, od datuma zahteve za razveljavitev. V odločbi o zahtevi za razveljavitev se na zahtevo ene od strank lahko določi zgodnejši datum, na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitev.“

43 Takšne tožbe bi temeljile na istem dejanskem stanju, kot bi bilo zatrjevano v podporo tožbi zaradi kršitve pravic iz znamke.

44 Opozarjam, da je povračilo škode, ki jo podredno zahteva AR in ki je omenjena v opombi 39 teh sklepnih predlogov, ter škodo, ki jo prav tako zahteva podredno in ki jo pomeni „izguba vlaganj […] za vzpostavitev znamke“, mogoče zahtevati v okviru tožbe zaradi nelojalne konkurence ali tožbe zaradi nepogodbene odgovornosti.

83. Iz razlogov, predstavljenih v točkah od 39 do 49 teh sklepnih predlogov, bi bilo treba tudi v takem primeru verjetnost zmede med nasprotujočima si znakoma, ki je nujna za ugotovitev obstoja kršitve in s tem protipravnega ravnanja, presojati zgolj glede na elemente, ki izhajajo iz registracije znamke.[45]

IV. Predlog

84. Na podlagi zgoraj navedenega Sodišču predlagam, naj na vprašanje za predhodno odločanje Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija) odgovori:

Člen 5(1)(b), člen 10 in člen 12(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da imetnik registrirane znamke, ki je ni nikoli izkoriščal in ki je bila ob izteku obdobja petih let iz člena 12(1) te direktive razveljavljena, lahko vloži tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi člena 5(1)(b) navedene direktive zaradi pridobitve odškodnine za škodo, ki jo je domnevno utrpel, ker je tretja oseba v navedenem obdobju petih let in pred datumom začetka učinka razveljavitve uporabljala podoben znak za enako ali podobno blago ali storitve, ki bi lahko pripeljal do zamenjave z njegovo znamko. V okviru take tožbe je treba verjetnost zmede med nasprotujočima si znakoma, ki je nujna za ugotovitev obstoja kršitve, presojati zgolj glede na elemente, ki izhajajo iz registracije znamke.

45 Ugotavljam, da bi bila tudi s to rešitvijo ohranjena diskrecijska pravica, ki je državam članicam priznana z Direktivo 2008/95. Zgolj če nacionalno pravo ne določa, da razveljavitev učinkuje retroaktivno od datuma vložitve prijave znamke ali datuma njene registracije, je namreč imetniku razveljavljene znamke omogočeno vložiti tožbo na drugi podlagi, kot je njegova izključna pravica iz znamke, za pridobitev odškodnine za škodo, nastalo zaradi dejanj, storjenih v trenutku, ko je še veljala njegova izključna pravica iz znamke.