Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

26. března 2020 *

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů členských států o ochranných známkách – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 odst. 1 písm. b) – Článek 10 odst. 1 první pododstavec – Článek 12 odst. 1 – Zrušení ochranné známky z důvodu neexistence skutečného užívání – Právo majitele ochranné známky dovolat se zásahu do jeho výlučných práv užíváním totožného nebo podobného označení třetí osobou během období před nabytím účinnosti zrušení“

Ve věci C-622/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Cour de cassation (Francie) ze dne 26. září 2018, došlým Soudnímu dvoru dne 4. října 2018, v řízení

AR

proti

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení E. Regan, předseda senátu, I. Jarukaitis, E. Juhász (zpravodaj), M. Ilešič a C. Lycourgos, soudci,

generální advokát: G. Pitruzzella,

vedoucí soudní kanceláře: V. Giacobbo-Peyronnel, radová,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 12. června 2019,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za AR T. Kern, avocate,

– za Cooper International Spirits LLC a St Dalfour SAS D. Régnierem, avocat,

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

* Jednací jazyk: francouzština.

– za francouzskou vládu A.-L. Desjonquères a R. Coesmem, jako zmocněnci,

– za Evropskou komisi É. Gippini Fournierem a J. Samnadda, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 18. září 2019,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 písm. b), čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce a čl. 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi AR a společnostmi Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS a Établissements Gabriel Boudier SA ve věci žaloby pro porušení ochranné známky podané AR.

Právní rámec

Unijní právo

Směrnice 2008/95

3 Body 6 a 9 odůvodnění směrnice 2008/95 uvádějí:

„6) […] Členské státy by si měly ponechat možnost upravit účinky zrušení nebo neplatnosti ochranných známek.

[…]

9) Pro snížení celkového počtu ochranných známek zapsaných a chráněných v [Unii], a tím i snížení počtu sporů, které v souvislosti s nimi vznikají, je třeba vyžadovat, aby zapsané ochranné známky byly skutečně užívány pod sankcí jejich zrušení. Je nutné stanovit, že […] ochrannou známku nelze účinně uplatnit v řízení o porušení práva, je-li na základě námitky shledáno, že majitel ochranné známky může být zbaven svých práv. V […] těchto případech stanoví státy platná procesní pravidla.“

4 Článek 5 odst. 1 směrnice nadepsaný „Práva z ochranné známky“ zní takto:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.“

5 Článek 10 uvedené směrnice, nadepsaný „Užívání ochranných známek“, v odstavci 1 prvním pododstavci stanoví:

„Jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení o přihlášce, ochrannou známku skutečně neužíval v dotčeném členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka sankcím stanoveným touto směrnicí.“

6 Článek 11 téže směrnice, nadepsaný „Sankce za neužívání ochranné známky v soudním a [nebo] správním řízení“, v odstavci 3 stanoví:

„Aniž je dotčeno použití článku 12, může každý členský stát stanovit, že v řízení o porušení práva nelze účinně uplatnit ochrannou známku, je-li podán protinávrh na zrušení a je-li na základě námitky určeno, že majitel ochranné známky může být zbaven svých práv podle čl. 12 odst. 1.“

7 Článek 12 směrnice 2008/95, nadepsaný „Důvody zrušení“, stanoví v odstavci 1:

„Majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže bez řádného důvodu po nepřetržitou dobu pěti let ochrannou známku skutečně neužíval v členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána.

Nikdo však nemůže žádat, aby byl majitel ochranné známky zbaven svých práv, jestliže v době mezi uplynutím pětiletého období a podáním návrhu na zrušení bylo započato se skutečným užíváním ochranné známky nebo se v něm pokračovalo.

K započetí užívání nebo k jeho pokračování, k němuž došlo během období tří měsíců před podáním návrhu na zrušení, přičemž tato lhůta začíná běžet nejdříve po uplynutí období pěti let nepřetržitého neužívání, se však nepřihlíží, pokud byly přípravy k započetí nebo pokračování v užívání podniknuty až poté, co se majitel dozvěděl, že může být podán návrh na zrušení.“

Směrnice 2004/48/ES

8 Článek 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32), nadepsaný „Náhrada škody“, stanoví:

„1. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány na žádost poškozeného nařídily porušovateli práv vykonávajícímu činnost, o níž věděl nebo rozumně vědět měl, že porušuje práva, zaplatit nositeli práv náhradu škody odpovídající skutečné újmě, kterou skutečně utrpěl v důsledku porušení práva.

Při stanovení náhrady škody soudní orgány:

a) přihlédnou ke všem vhodným aspektům, jako jsou nežádoucí hospodářské důsledky, včetně ztráty zisku, kterou poškozený utrpěl, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je morální újma způsobená nositeli práv porušovatelem;

nebo

b) jako alternativu k písmenu a) mohou ve vhodných případech stanovit náhradu škody jako paušální částku na základě takových hledisek, jako je alespoň výše licenčních poplatků nebo poplatků, které by musely být zaplaceny, kdyby porušovatel práv požádal o udělení oprávnění k užívání příslušných práv duševního vlastnictví.

2. Jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani rozumně nemohl vědět, že dochází k porušení práv, mohou členské státy stanovit, že soudní orgány mohou nařídit náhradu zisků nebo škod, které mohou být předem stanoveny.“

Nařízení (ES) č. 207/2009

9 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o [ochranné známce Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) v čl. 9 odst. 1, čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci, jakož i v čl. 51 odst. 1 písm. a) stanoví ustanovení, jež jsou v podstatě obdobná ustanovením obsaženým v čl. 5 odst. 1, čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce a článku 12 směrnice 2008/95.

10 Článek 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Účinky zrušení a neplatnosti“, stanoví:

„V míře, v jaké byla práva majitele zrušena, považuje se [ochranná známka Evropské unie] za známku, která nemá účinky stanovené v tomto nařízení ode dne podání návrhu na zrušení nebo protinávrhu. Na žádost účastníka může být v rozhodnutí uveden jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.“

Francouzské právo

11 Článek L 713-1 code de la propriété intellectuelle (zákoník duševního vlastnictví), ve znění platném v době rozhodné z hlediska skutečností dotčených ve věci v původním řízení, stanoví:

„Zápis ochranné známky přiznává jejímu majiteli vlastnické právo k této ochranné známce pro jím označené výrobky a služby.“

12 Článek L 713-3 tohoto zákoníku stanoví:

„Bez souhlasu majitele se zakazuje, pokud to může vyvolat nebezpečí záměny u veřejnosti:

[…]

b) Napodobení ochranné známky a užívání napodobené ochranné známky pro zboží nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, na které se vztahuje zápis.“

13 Článek L 714-5 uvedeného zákoníku stanoví:

„Majitel ochranné známky je zbaven práv, jestliže bez řádného důvodu po nepřetržitou dobu pěti let ochrannou známku skutečně neužíval pro výrobky či služby, pro které byla zapsána.

[…]

Zrušení práv nabývá účinku dnem uplynutí lhůty pěti let stanovené v prvním pododstavci tohoto článku. Má absolutní účinek.“

14 Článek L 716-14 zákoníku duševního vlastnictví stanoví:

„Při stanovení náhrady škody soud přihlíží k nežádoucím hospodářským důsledkům, včetně ušlého zisku poškozeného, ziskům porušovatele práv a nemajetkové újmě způsobené nositeli práv v důsledku porušení.

Soud však může jako alternativu a na návrh poškozeného přiznat jako náhradu škody paušální částku, která nesmí být nižší než výše licenčních poplatků nebo poplatků, které by musely být zaplaceny, kdyby porušovatel práv požádal o udělení oprávnění k užívání práva, jež porušil.“

Spor v původním řízení a předběžná otázka

15 Žalobce v původním řízení uvádí na trh alkohol a lihoviny.

16 Dne 5. prosince 2005 podal u Institut national de la propriété industrielle (Národní úřad průmyslového vlastnictví, Francie) přihlášku polo-obrazové ochranné známky SAINT GERMAIN.

17 Tato ochranná známka byla zapsána dne 12. května 2006 pod č. 3 395 502 pro výrobky a služby náležející do tříd 30, 32 a 33 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, zejména pro alkoholické nápoje (s výjimkou piv), cidery, digestivy, vína a lihoviny, extrakty či esence pro výrobu alkoholických nápojů.

18 Poté, co se žalobce v původním řízení dozvěděl, že společnost Cooper International Spirits distribuovala pod názvem „St-Germain“ likér vyráběný společnostmi St Dalfour a Établissements Gabriel Boudier, podal dne 8. června 2012 proti těmto třem společnostem žalobu k tribunal de grande instance de Paris (soud prvního stupně v Paříži, Francie) pro porušení práv z ochranné známky rozmnožováním, nebo, podpůrně, pořizováním napodobenin.

19 V souběžném řízení tribunal de grande instance de Nanterre (soud prvního stupně v Nanterre, Francie) rozsudkem ze dne 28. února 2013 zrušil práva žalobce v původním řízení k ochranné známce SAINT GERMAIN od 13. května 2011. Tento rozsudek byl potvrzen konečným rozsudkem cour d’appel de Versailles (odvolací soud ve Versailles, Francie) ze dne 11. února 2014.

20 Před tribunal de grande instance de Paris (soud prvního stupně v Paříži) žalobce v původním řízení setrval na svých návrzích pro porušení práv za období před zrušením jeho práv, na něž se nevztahuje promlčení, tedy od 8. června 2009 do 13. května 2011.

21 Tyto návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty rozsudkem tribunal de grande instance de Paris (soud prvního stupně v Paříži) ze dne 16. ledna 2015 z důvodu, že po podání přihlášky dotčené ochranné známky nedošlo k jejímu užívání.

22 Tento rozsudek byl potvrzen rozsudkem cour d’appel de Paris (odvolací soud v Paříži, Francie) ze dne 13. září 2016.

23 K odůvodnění tohoto rozsudku cour d’appel de Paris (odvolací soud v Paříži) zejména uvedl, že důkazy, které uplatňuje žalobce v původním řízení, nejsou dostatečné k prokázání skutečného užívání ochranné známky SAINT GERMAIN.

24 Cour d’appel de Paris (odvolací soud v Paříži) z toho vyvodil, že se žalobce v původním řízení nemůže účinně dovolávat zásahu do funkce záruky původu této ochranné známky ani uplatňovat zásah do monopolu na užívání své ochranné známky, ani zásah do investiční funkce této ochranné známky, jelikož užívání označení totožného s ochrannou známkou konkurentem nemůže v případě neexistence jakéhokoli užívání této ochranné známky podstatně bránit jejímu užívání.

25 Žalobce v původním řízení podal proti tomuto rozsudku kasační opravný prostředek s odůvodněním, že cour d’appel de Paris (odvolací soud v Paříži) porušil články L 713–3 a L 714–5 zákoníku duševního vlastnictví.

26 Na podporu tohoto důvodu kasačního opravného prostředku tvrdí, že všechny jeho návrhy pro porušení práv byly neprávem zamítnuty z důvodu, že neprokázal skutečné užívání ochranné známky SAINT GERMAIN, zatímco unijní právo ani zákoník duševního vlastnictví nestanoví, že v průběhu lhůty pěti let od zápisu ochranné známky musí její majitel užívání této ochranné známky prokázat, aby se na něj vztahovala ochrana práva ochranných známek. Ostatně v oblasti porušování práv se podle něj nebezpečí záměny u veřejnosti posuzuje abstraktně s ohledem na předmět zápisu, a nikoliv s ohledem na konkrétní situaci na trhu.

27 Naproti tomu žalované v původním řízení tvrdí, že ochranná známka vykonává svou základní funkci pouze tehdy, pokud je skutečně užívána majitelem za účelem označení obchodního původu výrobků nebo služeb, na které se vztahuje její zápis, a že v důsledku toho, že ochranná známka není užívána v souladu se svou základní funkcí, si majitel nemůže stěžovat na jakýkoliv zásah nebo nebezpečí zásahu do této funkce.

28 Cour de cassation (Kasační soud, Francie) nejprve uvádí, že důvod kasačního opravného prostředku, který mu byl předložen, nekritizuje skutečnost, že cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži) zkoumal porušení práv nikoli s ohledem na rozmnožování ochranné známky, ale s ohledem na její napodobeniny, což předpokládá existenci nebezpečí záměny u veřejnosti. Zdůrazňuje, že podle vnitrostátního práva spadá posouzení existence takového nebezpečí do svrchované pravomoci soudů rozhodujících ve věci samé, jelikož Cour de cassation (kasační soud) je příslušný pouze k posouzení zákonnosti napadeného rozsudku z hlediska použitelného práva.

29 Tvrdí, že pokud jde o porušení práv formou napodobeniny, Soudní dvůr rozhodl, že užívání označení totožného nebo podobného ochranné známce, které u veřejnosti vyvolává nebezpečí záměny, zasahuje nebo je schopné zasáhnout do základní funkce ochranné známky [rozsudek ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, bod 59], a že i když funkce označení původu ochranné známky není jedinou funkcí ochranné známky, které je přiznána ochrana proti zásahům ze strany třetích osob (rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, bod 39), ochrana poskytnutá proti porušení práv rozmnožováním, vzhledem k tomu, že je absolutní a že je vyhrazena zásahům nejen do základní funkce ochranné známky, ale i do jejích dalších funkcí, jako jsou funkce sdělovací, investiční či reklamní, je širší než ochrana stanovená proti porušení práv formou napodobeniny, jejíž provedení vyžaduje důkaz o existenci nebezpečí záměny, a tedy možnost zásahu do základní funkce ochranné známky (rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, body 58 a 59).

30 Cour de cassation (Kasační soud) rovněž uvádí, že Soudní dvůr upřesnil, že se má za to, že ochranná známka plní funkci označení původu, zatímco další funkce plní pouze tehdy, pokud ji majitel v tomto smyslu používá, a to především k reklamním nebo investičním účelům (rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, bod 40).

31 Dodává, že s ohledem na tuto judikaturu se mu jeví, že jelikož v projednávané věci jde o porušení práv formou napodobeniny, je třeba posoudit pouze zásah do základní funkce dotčené ochranné známky z důvodu nebezpečí záměny.

32 V tomto ohledu tvrdí, že v rozsudku ze dne 21. prosince 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), Soudní dvůr rozhodl, že čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 přiznávají majiteli ochranné známky dodatečnou lhůtu pro zahájení skutečného užívání jeho ochranné známky, během níž může uplatnit výlučné právo vyplývající z této ochranné známky na základě čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení pro všechny výrobky a služby, aniž musí takové užívání prokázat. To znamená, že během tohoto období musí být rozsah práv majitele ochranné známky posuzován s ohledem na výrobky a služby, na které se vztahuje zápis ochranné známky, a nikoliv v závislosti na užívání této ochranné známky jejím majitelem během tohoto období.

33 Cour de cassation (Kasační soud) nicméně zdůrazňuje, že věc v původním řízení se liší od věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), jelikož v projednávaném případě došlo ke zrušení práva majitele ochranné známky z důvodu neužívání této ochranné známky během období pěti let po zápisu uvedené ochranné známky.

34 Vyvstává tedy otázka, zda si majitel ochranné známky, který tuto ochrannou známku nikdy nevyužíval a jehož práva k této ochranné známce byla zrušena po uplynutí lhůty pěti let stanovené v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2008/95, může stěžovat, že došlo k zásahu do základní funkce jeho ochranné známky, a v důsledku toho se domáhat náhrady škody z důvodu užívání totožného nebo podobného označení třetí osobou během období pěti let, které následovalo po zápisu ochranné známky.

35 Za těchto podmínek se Cour de cassation (Kasační soud) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Musí být [čl. 5 odst. 1 písm. b) a články 10 a 12 směrnice 2008/95] vykládány v tom smyslu, že majitel ochranné známky, který ji nikdy nevyužíval a byl po uplynutí lhůty pěti let od zveřejnění jejího zápisu zbaven práv k této ochranné známce, může získat náhradu škody za porušení práv uplatněním zásahu do základní funkce jeho ochranné známky, který byl způsoben tím, že přede dnem nabytí účinnosti zrušení jeho práv užívala třetí osoba označení podobné [této] ochranné známce pro výrobky nebo služby totožné s výrobky nebo službami, pro které je [uvedená] ochranná známka zapsána, nebo jim podobné?“

K předběžné otázce

36 Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 5 odst. 1 písm. b), čl. 10 odst. 1 první pododstavec a čl. 12 odst. 1 první pododstavec směrnice 2008/95 vykládány v tom smyslu, že majitel ochranné známky, jenž byl po uplynutí lhůty pěti let od jejího zápisu zbaven práv z důvodu, že tuto ochrannou známku v dotyčném členském státě skutečně neužíval pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, si zachovává právo požadovat náhradu škody, která mu byla přede dnem nabytí účinnosti zrušení jeho práv způsobena užíváním podobného označení třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby, které mohou být zaměněny s jeho ochrannou známkou.

37 V tomto ohledu již Soudní dvůr rozhodl, že čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 přiznávají majiteli dodatečnou lhůtu, aby začal svou ochrannou známku řádně užívat, během níž může uplatnit výlučné právo z této ochranné známky na základě čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení pro všechny tyto výrobky a služby, aniž by musel takové užívání prokazovat (rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, bod 26).

38 Aby bylo v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení určeno, zda jsou výrobky nebo služby údajného poškozovatele práv totožné s výrobky nebo službami, na které se vztahuje dotčená ochranná známka Evropské unie, nebo jim podobné, je třeba rozsah výlučného práva přiznaného na základě tohoto ustanovení posoudit v průběhu období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie s ohledem na výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, a nikoli s ohledem na užívání či neužívání uvedené ochranné známky majitelem během tohoto období (rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, bod 27).

39 Vzhledem k tomu, že čl. 9 odst. 1, čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 v podstatě odpovídají čl. 5 odst. 1, čl. 10 odst. 1 prvnímu pododstavci a čl. 12 odst. 1 prvnímu pododstavci směrnice 2008/95, lze tuto judikaturu plně použít *per analogiam* pro účely výkladu těchto posledně uvedených ustanovení.

40 Je třeba doplnit, že Soudní dvůr konstatoval, že od okamžiku uplynutí lhůty pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie může být rozsah tohoto výlučného práva dotčen skutečností, že je v návaznosti na vzájemný návrh nebo obranu ve věci samé, které podaly třetí strany v rámci řízení o porušení, shledáno, že k tomuto datu nezačal majitel svou ochrannou známku řádně užívat pro některé nebo všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána (rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, bod 28).

41 Jak přitom poznamenává předkládající soud, věc v původním řízení se liší od věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), právě v tom, že se týká otázky rozsahu uvedeného výlučného práva v okamžiku uplynutí dodatečné lhůty, zatímco o zrušení ochranné známky již bylo rozhodnuto.

42 Je tedy třeba přezkoumat, zda v rámci směrnice 2008/95 může mít zrušení práv z ochranné známky vliv na možnost jejího majitele dovolávat se po uplynutí dodatečné lhůty zásahu do výlučného práva vyplývajícího z této ochranné známky v průběhu této lhůty.

43 V tomto ohledu je zaprvé třeba uvést, že podle bodu 6 odůvodnění směrnice 2008/95, který zejména uvádí, že „[č]lenské státy by si měly ponechat možnost určit účinky zrušení nebo neplatnosti ochranných známek“, ponechala tato směrnice vnitrostátnímu zákonodárci naprostou volnost, aby určil den, kdy se účinky zrušení ochranné známky projeví. Zadruhé z článku 11 odst. 3 uvedené směrnice vyplývá, že členské státy se mohou volně rozhodnout, zda si přejí stanovit, že v řízení o porušení práva nelze účinně uplatnit ochrannou známku, je-li podán protinávrh na zrušení a je-li na základě námitky určeno, že majitel ochranné známky může být zbaven svých práv podle čl. 12 odst. 1 téže směrnice.

44 V projednávané věci, jak uvedl generální advokát v bodě 79 svého stanoviska, se francouzský zákonodárce rozhodl, že účinky zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání nastanou uplynutím lhůty pěti let po jejím zápisu. Předkládací rozhodnutí navíc neobsahuje žádnou skutečnost umožňující dospět k závěru, že v době rozhodné z hlediska skutečností sporu v původním řízení francouzský zákonodárce využil možnosti stanovené v čl. 11 odst. 3 směrnice 2008/95.

45 Z toho vyplývá, že francouzské právní předpisy zachovávají možnost majitele dotyčné ochranné známky dovolávat se po uplynutí dodatečné lhůty porušení výlučného práva vyplývajícího z této ochranné známky, k němuž v průběhu této lhůty došlo, i když tento majitel byl práv k této ochranné známce zbaven.

46 Pokud jde o stanovení náhrady škody, je třeba odkázat na směrnici 2004/48, zejména na její čl. 13 odst. 1 první pododstavec, podle kterého musí být tato náhrada škody „přiměřená újmě, kterou [majitel ochranné známky] skutečně utrpěl“.

47 I když neužívání ochranné známky samo o sobě nebrání náhradě škody v souvislosti se spácháním aktů vedoucích k porušení práv, tato okolnost nicméně zůstává důležitou skutečností, kterou je třeba zohlednit při určení existence, a případně rozsahu, škody vzniklé majiteli, a tudíž i výše náhrady škody, kterou může tento majitel případně požadovat.

48 S ohledem na výše uvedené je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 5 odst. 1 písm. b), čl. 10 odst. 1 první pododstavec a čl. 12 odst. 1 první pododstavec směrnice 2008/95, ve spojení s bodem 6 odůvodnění této směrnice, musí být vykládány v tom smyslu, že členským státům ponechávají možnost, aby si majitel ochranné známky, jenž byl po uplynutí lhůty pěti let od jejího zápisu zbaven práv z důvodu, že tuto ochrannou známku v dotyčném členském státě skutečně neužíval pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, zachoval právo požadovat náhradu škody, která mu byla přede dnem nabytí účinnosti zrušení jeho práv způsobena užíváním podobného označení třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby, které mohou být zaměněny s jeho ochrannou známkou.

K nákladům řízení

49 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

Článek 5 odst. 1 písm. b), čl. 10 odst. 1 první pododstavec a čl. 12 odst. 1 první pododstavec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve spojení s bodem 6 odůvodnění této směrnice, musí být vykládány v tom smyslu, že členským státům ponechávají možnost, aby si majitel ochranné známky, jenž byl po uplynutí lhůty pěti let od jejího zápisu zbaven práv z důvodu, že tuto ochrannou známku v dotyčném členském státě skutečně neužíval pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, zachoval právo požadovat náhradu škody, která mu byla přede dnem nabytí účinnosti zrušení jeho práv způsobena užíváním podobného označení třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby, které mohou být zaměněny s jeho ochrannou známkou.

Podpisy