Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 26 mars 2020*

”Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 5.1 b – Artikel 10.1 första stycket – Artikel 12.1 – Upphävande av ett varumärke på grund av att det inte varit i verkligt bruk – Varumärkesinnehavarens rätt att åberopa intrång i dennes ensamrätt som skett genom att tredje man har använt ett identiskt eller liknande kännetecken före den dag då varumärkesrättigheterna förlorades”

I mål C-622/18,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Cour de cassation (Frankrike) genom beslut av den 26 september 2018, som inkom till domstolen den 4 oktober 2018, i målet

AR

mot

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (referent) och C. Lycourgos,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: administratören V. Giacobbo-Peyronnel,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 12 juni 2019

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– AR, genom T. Kern, avocate,

– Cooper International Spirits LLC och St Dalfour SAS, genom D. Régnier, avocat,

* Rättegångsspråk: franska.

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

– Frankrikes regering, genom A.-L. Desjonquères och R. Coesme, båda i egenskap av ombud,

– Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 18 september 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 b, artikel 10.1 första stycket och artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan AR och å andra sidan Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS och Établissements Gabriel Boudier SA, angående en talan om varumärkesintrång som väckts av AR.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

Direktiv 2008/95

3 I skälen 6 och 9 i direktiv 2008/95 anges följande:

”(6) ,… Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis få bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken ska få.

…

(9) För att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom [unionen] och därmed antalet tvister dem emellan är det av vikt att registrerade varumärken faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet. Det är nödvändigt att se till att… ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning av en part slås fast att varumärket kan upphävas. I [detta] fall tillkommer det medlemsstaterna själva att bestämma tillämpliga procedurregler.”

4 Artikel 5 i detta direktiv har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”. Artikel 5.1 har följande lydelse:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”

5 Artikel 10 i direktivet, som har rubriken ”Bruk av varumärken”, föreskriver följande i punkt 1 första stycket:

”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.”

6 Artikel 11 i samma direktiv, med rubriken ”Rättsliga eller administrativa sanktioner vid bristande användning av ett varumärke”, föreskriver följande i punkt 3:

”Om ett genkäromål om upphävande av registrering görs, får en medlemsstat bestämma, utan hinder av tillämpningen av artikel 12, att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning från en part slås fast att varumärket kan upphävas i enlighet med artikel 12.1.”

7 Artikel 12 i direktiv 2008/95, med rubriken ”Grunder för upphävande”, föreskriver följande i punkt 1:

”Ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i faktiskt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.

Emellertid kan ingen kräva att varumärket ska upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande.

Om bruket av varumärket påbörjas eller återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, ska emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras.”

Direktiv 2004/48/EG

8 Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45), med rubriken ”Skadestånd”, har följande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter ansökan från den skadelidande parten, förpliktar den som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska skada som denne har orsakats till följd av intrånget.

När de rättsliga myndigheterna fastställer skadeståndet

a) skall de beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, såsom ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget,

eller

b) kan de, som ett alternativ till a där så är lämpligt, fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga.

2. För de fall då en intrångsgörare har begått ett immaterialrättsintrång utan att ha vetat eller rimligen borde ha vetat om det, får medlemsstaterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får förordna om återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd som kan vara fastställt i förväg.”

Förordning (EG) nr 207/2009

9 I artikel 9.1, artikel 15.1 första stycket och artikel 51.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1) föreskrivs bestämmelser som i huvudsak motsvarar dem i artikel 5.1, artikel 10.1 första stycket och artikel 12 i direktiv 2008/95.

10 I artikel 55.1 i förordning nr 207/2009, med rubriken ”Rättsverkningar av upphävande och ogiltighet”, anges följande:

”I den utsträckning som innehavarens rättigheter helt eller delvis förklaras upphävda ska [EU-]varumärket anses ha förlorat de rättsverkningar som anges i denna förordning från dagen för ansökan om upphävande eller framställan av genkäromålet. På begäran av en av parterna kan det i beslutet fastställas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade.”

Fransk rätt

11 I artikel L 713–1 i Code de la propriété intellectuelle (lagen om immateriella rättigheter), i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna i det nationella målet, föreskrivs följande:

”Registrering av varumärket ger dess innehavare en äganderätt till detta varumärke för de varor och tjänster som angetts för varumärket.”

12 Artikel L. 713–3 i denna lag har följande lydelse:

”Såvida inte innehavaren har lämnat sitt samtycke är följande hanteringar förbjudna, om det kan uppkomma en risk för förväxling hos allmänheten:

…

b) att imitera ett varumärke och att använda ett imiterat varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem som angetts vid registreringen.”

13 I artikel L. 714–5 i samma lag föreskrivs följande:

”En varumärkesinnehavares rättigheter till varumärket ska upphävas, om denne under en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har gjort verkligt bruk av sitt varumärke för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.

…

Upphävandet träder i kraft vid utgången av den femårsperiod som föreskrivs i första stycket i denna artikel. Det har en absolut verkan.”

14 I artikel L 716–14 i lagen om immateriella rättigheter föreskrivs följande:

”Vid fastställandet av skadeståndet ska domstolen separat beakta de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadelidande parten, intrångsgörarens vinst och den ideella skada som rättighetshavaren har lidit till följd av intrånget.

Domstolen kan emellertid, som alternativ och på begäran av den skadelidande parten, tillerkänna skadestånd med ett schablonbelopp som inte får understiga det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja den rättighet som intrångsgöraren har gjort intrång i.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

15 Klaganden i det nationella målet saluför alkohol och spritdrycker.

16 Den 5 december 2005 ansökte han om registrering av ord- och figurmärket SAINT GERMAIN vid Institut national de la propriété intellectuelle (Nationella institutet för immateriella rättigheter, Frankrike).

17 Varumärket registrerades den 12 maj 2006 under nr 3 395 502 för varor och tjänster i klasserna 30, 32 och 33, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och som bland annat avser alkoholdrycker (ej öl), cider, spritdrycker som främjar matsmältningen, vin och spritdrycker samt alkoholhaltiga extrakt och essenser.

18 Efter att ha fått kännedom om att Cooper International Spirits saluförde en likör under beteckningen ”St-Germain”, tillverkad av St Dalfour och av Établissements Gabriel Boudier, väckte klaganden, den 8 juni 2012, talan mot dessa tre bolag vid Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris, Frankrike) om varumärkesintrång genom efterbildning eller, i andra hand, genom imitation.

19 I ett parallellt mål upphävde Tribunal de grande instance de Nanterre (Förstainstansdomstolen i Nanterre, Frankrike), genom dom av den 28 februari 2013, klagandens rättigheter till varumärket SAINT GERMAIN från och med den 13 maj 2011. Denna dom fastställdes av Cour d’appel de Versailles (Appellationsdomstolen i Versailles, Frankrike) genom dom av den 11 februari 2014, som vunnit laga kraft.

20 I Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) vidhöll klaganden sina yrkanden om intrång för perioden före upphävandet och som inte omfattades av preskription, det vill säga mellan den 8 juni 2009 och den 13 maj 2011.

21 Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) ogillade dessa yrkanden i deras helhet genom dom av den 16 januari 2015, med motiveringen att det aktuella varumärket inte hade använts efter det att det hade registrerats.

22 Denna dom fastställdes av Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike) genom dom av den 13 september 2016.

23 Som skäl för sin dom påpekade Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) bland annat att den bevisning som klaganden i det nationella målet hade åberopat inte var tillräcklig för att visa att varumärket SAINT GERMAIN faktiskt hade använts.

24 Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) drog härav slutsatsen att klaganden i det nationella målet inte med framgång kunde göra gällande att varumärkets funktion, att garantera ursprunget, hade skadats. Enligt nämnda domstol kunde klaganden inte heller hänvisa till ett intrång i det användningsmonopol som är kopplat till hans varumärke, eller att varumärkets funktion som investering skadas, eftersom en konkurrents användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket, utan att använda varumärket, inte påtagligt kan hämma användningen av varumärket.

25 Klaganden i det nationella målet överklagade denna dom och gjorde gällande att Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) hade åsidosatt artiklarna L 713–3 och L 714–5 i lagen om immateriella rättigheter.

26 Till stöd för denna grund har klaganden gjort gällande att det var fel att ogilla samtliga yrkanden om varumärkesintrång med motiveringen att det inte hade visats att varumärket SAINT GERMAIN verkligen hade använts, trots att det varken i unionsrätten eller i lagen om immateriella rättigheter föreskrivs att varumärkesinnehavaren, för att åtnjuta varumärkesskydd, inom fem år efter registreringen av varumärket måste styrka att varumärket har använts. I fråga om varumärkesintrång ska risken för förväxling hos allmänheten bedömas abstrakt i förhållande till föremålet för registreringen och inte i förhållande till en konkret situation på marknaden.

27 Motparterna i det nationella målet har däremot gjort gällande att ett varumärke endast fyller sin grundläggande funktion om innehavaren faktiskt använder det för att ange det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat och om en innehavare som inte använder sitt varumärke i enlighet med dess ursprungliga funktion inte kan åberopa att denna funktion har skadats eller att det finns risk för att den skadas.

28 Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike) har inledningsvis angett att den grund för överklagande som den har att pröva inte avser kritik mot att Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) inte prövade intrånget med hänsyn till återgivningen av varumärket utan med avseende på efterbildning av varumärket, vilket förutsätter att det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike) har understrukit att den nationella rätten föreskriver att bedömningen av huruvida det föreligger en sådan risk omfattas av den exklusiva behörigheten för den domstol som avgör sakfrågorna, och att Cour de cassation endast är behörig att bedöma huruvida den överklagade domen är förenlig med tillämplig rätt.

29 Den hänskjutande domstolen har gjort gällande att EU-domstolen, vad gäller varumärkesintrång genom imitation, har slagit fast att när ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket används på ett sätt som medför en risk för förväxling hos allmänheten, så skadar eller kan denna användning skada varumärkets grundläggande funktion (dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings och O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 59). I detta avseende fann EU-domstolen också att även om varumärkets ursprungsangivelsefunktion inte är den enda funktionen som förtjänar skydd mot intrång från tredje man (dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 39), är skyddet mot efterbildning genom reproduktion, genom att det är absolut och förbehållet ingrepp inte endast i varumärkets väsentliga funktion utan också i andra funktioner, bland annat avseende kommunikation, investering och reklam, än mer omfattande än skyddet mot efterbildning genom imitation, vars genomförande kräver att det finns en risk för förväxling och alltså en möjlig skada på varumärkets väsentliga funktion (dom av den 18 juni 2009, L'Oréal, C-487/07, punkterna 58 och 59).

30 Cour de cassation (Högsta domstolen) har även angett att EU-domstolen har slagit fast att ett varumärke alltid förväntas uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, medan det endast uppfyller sina andra funktioner om varumärkesinnehavaren använder det i ett visst syfte, särskilt för reklamändamål eller i investeringssyfte (dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 40).

31 När det gäller bedömningen av varumärkesintrång genom imitation har Cour de cassation (Högsta domstolen) angett att det enda som ska bedömas, med hänsyn till denna rättspraxis, är den skada på varumärkets grundläggande funktion som förväxlingsrisken har medfört.

32 Klaganden har i detta avseende gjort gällande att domstolen i domen av den 21 december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), slog fast att artikel 15.1 och artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 ger varumärkesinnehavaren en anståndsperiod för att börja göra verkligt bruk av sitt varumärke, under vilken denne kan åberopa ensamrätt till varumärket med stöd av artikel 9.1 i nämnda förordning för samtliga varor och tjänster, utan att behöva visa att varumärket varit i verkligt bruk. Detta innebär att omfattningen av varumärkesinnehavarens rättigheter under denna period ska bedömas med hänsyn till de varor och tjänster som avses i registreringen av varumärket och inte utifrån det bruk som innehavaren har kunnat göra av varumärket under denna period.

33 Cour de cassation (Högsta domstolen) anser emellertid att det aktuella nationella målet skiljer sig från det mål som gav upphov till domen av den 21 december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), genom att varumärkesinnehavarens rättigheter i förevarande fall upphävdes på grund av att varumärket inte hade använts under fem år efter registreringen av varumärket.

34 Följaktligen uppkommer frågan huruvida en varumärkesinnehavare som aldrig har använt detta varumärke, och vars rättigheter till det har upphävts vid utgången av den femårsperiod som föreskrivs i artikel 10.1 första stycket i direktiv 2008/95, kan göra gällande att varumärkets grundläggande funktion har skadats, och följaktligen begära ersättning för skada till följd av tredje mans användning av ett identiskt eller liknande kännetecken under den femårsperiod som följde efter registreringen.

35 Det är mot denna bakgrund som Cour de cassation (Kassationsdomstolen) beslutade att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen:

”Ska artiklarna 5.1 b, 10 och 12 i [direktiv 2008/95] tolkas så, att en varumärkesinnehavare, som aldrig har utnyttjat sitt varumärke och som har förlorat sina varumärkesrättigheter vid utgången av en femårsperiod efter offentliggörandet av registreringen, kan erhålla ersättning för skada genom intrång i varumärkets väsentliga funktion, orsakat av en tredje man genom användning, före den dag då varumärkesrättigheterna förlorades, av ett kännetecken liknande det aktuella varumärket för att särskilja varor eller tjänster som var identiska med eller liknade dem för vilka varumärket hade registrerats?”

Prövning av tolkningsfrågan

36 Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 b, artikel 10.1 första stycket och artikel 12.1 första stycket i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att en varumärkesinnehavare vars rättigheter har upphävts fem år efter registreringen av varumärket på grund av att det inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, behåller rätten att kräva ersättning för den skada som tredje man har orsakat genom att före den dag då varumärkesrättigheterna förlorades ha använt ett liknande kännetecken för identiska eller liknande varor eller tjänster, vilket inneburit en risk för förväxling med varumärkesinnehavarens varumärke.

37 Domstolen har redan slagit fast att artikel 15.1 och artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 ger varumärkesinnehavaren en anståndsperiod för att börja göra verkligt bruk av sitt varumärke, under vilken denne kan åberopa ensamrätt till varumärket med stöd av artikel 9.1 i nämnda förordning för samtliga varor och tjänster, utan att behöva visa att varumärket varit i verkligt bruk (dom av den 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 26).

38 I syfte att, i enlighet med artikel 9.1 b i nämnda förordning, fastställa om den påstådda intrångsgörarens varor eller tjänster är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster som omfattas av EU-varumärket, ska det, under den femårsperiod som följer efter registreringen av EU-varumärket, göras en bedömning av omfattningen av den ensamrätt som följer enligt den bestämmelsen med avseende på de varor och tjänster som registreringen av varumärket omfattar, och inte i förhållande till innehavarens eventuella användning av varumärket under den tidsperioden (dom av den 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 27).

39 Eftersom artikel 9.1, artikel 15.1 och artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 i huvudsak motsvarar artikel 5.1, artikel 10.1 första stycket och artikel 12.1 första stycket i direktiv 2008/95, kan denna rättspraxis i sin helhet överföras analogt på tolkningen av sistnämnda bestämmelser.

40 Domstolen har emellertid slagit fast att omfattningen av nämnda ensamrätt, efter det att fristen på fem år efter registreringen av EU-varumärket har löpt ut, visserligen kan påverkas av den omständigheten att det på grundval av ett genkäromål eller en invändning i sak som framställts av tredje man i ett mål om varumärkesintrång konstateras att innehavaren i det skedet ännu inte börjat göra verkligt bruk av sitt varumärke för en del av de varor eller tjänster eller för samtliga varor eller tjänster som registreringen av varumärket omfattar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 28).

41 Såsom den hänskjutande domstolen har påpekat skiljer sig det nationella målet från det mål som gav upphov till domen av den 21 december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), genom att det förstnämnda avser just omfattningen av ensamrätten vid utgången av anståndsperioden, i en situation där varumärket redan har upphävts.

42 Det ska således prövas huruvida upphävandet av de rättigheter som är knutna till det berörda varumärket, inom ramen för direktiv 2008/95, kan påverka innehavarens möjlighet att, efter det att anståndsperioden har löpt ut, göra gällande intrång i ensamrätten till varumärket under denna period.

43 I enlighet med skäl 6 i direktivet, i vilket det bland annat anges att [m]edlemsstaterna … även fortsättningsvis [bör] få bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken ska få”, har direktivet gett den nationella lagstiftaren frihet att bestämma den dag då ett varumärke får rättsverkan. Vidare framgår det av artikel 11.3 i samma direktiv att medlemsstaterna är fria att bestämma om de önskar föreskriva att ett varumärke, om ett genkäromål om upphävande av registrering görs, inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter en invändning från en part slås fast att varumärket kan upphävas i enlighet med artikel 12.1 i samma direktiv.

44 I förevarande fall har den franska lagstiftaren, såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 79 i sitt förslag till avgörande, valt att låta upphävandet av ett varumärke på grund av att det inte använts, få verkan från och med utgången av en frist på fem år efter registreringen. Beslutet om hänskjutande innehåller inte heller någon uppgift som talar för att den franska lagstiftaren, vid tidpunkten för omständigheterna i det nationella målet, använt sig av den möjlighet som föreskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2008/95.

45 Härav följer att den franska lagstiftningen låter varumärkesinnehavaren bibehålla möjligheten att, efter det att anståndsperioden har löpt ut, göra gällande intrång i ensamrätten till varumärket under denna tid, även om varumärkesinnehavarens rättigheter till varumärket har upphävts.

46 När det gäller fastställande av skadestånd finns det anledning att hänvisa till direktiv 2004/48, och särskilt till artikel 13.1 första stycket däri, enligt vilken skadeståndet ska ”anpassas till den faktiska skada som [varumärkesinnehavaren] har lidit”.

47 Även om den omständigheten att ett varumärke inte har använts inte i sig utgör hinder för ersättning för intrång, är denna omständighet icke desto mindre en omständighet som är viktig att beakta vid fastställandet av förekomsten av och, i förekommande fall, omfattningen av den skada som innehavaren har lidit och, följaktligen, storleken på det skadestånd som denne eventuellt kan begära.

48 Mot bakgrund av det ovan anförda ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 5.1 b, artikel 10.1 första stycket och artikel 12.1 första stycket i direktiv 2008/95, jämförda med skäl 6 i detta direktiv, ska tolkas så, att medlemsstaterna får låta en varumärkesinnehavare vars rättigheter har upphävts fem år efter registreringen av varumärket på grund av att det inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fråga, för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, behålla rätten att kräva ersättning för den skada som tredje man har orsakat genom att före den dag då varumärkesrättigheterna förlorades ha använt ett liknande kännetecken för identiska eller liknande varor eller tjänster, vilket inneburit en risk för förväxling med varumärkesinnehavarens varumärke.

Rättegångskostnader

49 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

Artikel 5.1 b, artikel 10.1 första stycket och artikel 12.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, jämförda med skäl 6 i detta direktiv, ska tolkas så, att medlemsstaterna får låta en varumärkesinnehavare vars rättigheter har upphävts fem år efter registreringen av varumärket på grund av att det inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fråga, för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, behålla rätten att kräva ersättning för den skada som tredje man har orsakat genom att före den dag då varumärkesrättigheterna förlorades ha använt ett liknande kännetecken för identiska eller liknande varor eller tjänster, vilket inneburit en risk för förväxling med varumärkesinnehavarens varumärke.

Underskrifter