Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 26 marca 2020 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 5 ust. 1 lit. b) – Artykuł 10 ust. 1 akapit pierwszy – Artykuł 12 ust. 1 – Wygaśnięcie prawa do znaku towarowego ze względu na brak rzeczywistego używania – Prawo właściciela znaku towarowego do powoływania się na naruszenie jego wyłącznych praw wskutek używania przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia w okresie poprzedzającym datę wygaśnięcia

W sprawie C-622/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Cour de cassation (sąd kasacyjny, Francja) postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 4 października 2018 r., w postępowaniu:

AR

przeciwko

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, I. Jarukaitis, E. Juhász (sprawozdawca), M. Ilešič i C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: V. Giacobbo-Peyronnel, administratorka,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 czerwca 2019 r.,

– rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu AR – T. Kern, avocate,

– w imieniu Cooper International Spirits LLC i St Dalfour SAS – D. Régnier, avocat,

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

* Język postępowania: francuski.

– w imieniu rządu francuskiego – A.L. Desjonquères i R. Coesme, w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej – É. Gippini Fournier i J. Samnadda, w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy AR a Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS i Établissements Gabriel Boudier SA w przedmiocie wniesionego przez AR powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego.

Ramy prawne

Prawo Unii

Dyrektywa 2008/95

3 Motywy 6 i 9 dyrektywy 2008/95 brzmią następująco:

„(6) […] Państwa członkowskie powinny zachować swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych.

[…]

(9) W celu ograniczenia ogólnej liczby zarejestrowanych i chronionych [w Unii] znaków towarowych i, w następstwie tego, liczby kolizji powstających między nimi, istotne jest stosowanie wymogu, że zarejestrowane znaki towarowe muszą być rzeczywiście używane lub, jeżeli nie są używane, powinny podlegać wygaśnięciu. Niezbędne jest […] przyjęci[e] postanowienia, że znak towarowy nie może być skutecznie powołany w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku rozpatrzenia skargi [zarzutu] stwierdzono, że znak towarowy podlega wygaśnięciu. [W tym przypadku] państwo członkowskie podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia odpowiednich przepisów proceduralnych”.

4 Artykuł 5 ust. 1 tej dyrektywy, zatytułowany „Prawa wynikające ze znaku towarowego”, ma następujące brzmienie:

„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym".

5 Artykuł 10 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Używanie znaków towarowych", stanowi w ust. 1 akapit pierwszy:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie [w danym państwie członkowskim] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania".

6 Artykuł 11 tejże dyrektywy, zatytułowany „Sankcje za nieużywanie znaku towarowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym", stanowi w ust. 3:

„W przypadku wystąpienia z roszczeniem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia każde państwo członkowskie może postanowić, bez uszczerbku dla stosowania art. 12, że znak towarowy nie może być skutecznie powoływany w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku wniesionego powództwa [zarzutu] stwierdzono, że znak towarowy podlega wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 1".

7 Artykuł 12 dyrektywy 2008/95 zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia", przewiduje w ust. 1:

„Uprawnienie do znaku towarowego podlega [może podlegać] wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowadzony do rzeczywistego używania w państwie członkowskim w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania.

Jednakże nikt nie może podnosić wygaśnięcia praw właściciela znaku towarowego, jeżeli w przedziale czasu pomiędzy upływem pięcioletniego okresu i złożeniem wniosku o wygaśnięcie rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku towarowego.

Rozpoczęcie lub wznowienie używania w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wygaśnięcie rejestracji i które nastąpiło najwcześniej w momencie upływu nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania, nie jest brane pod uwagę, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania podjęte zostały dopiero wówczas, gdy właściciel dowiedział się o możliwości złożenia wniosku o wygaśnięcie".

Dyrektywa 2004/48/WE

8 Artykuł 13 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45), zatytułowany „Odszkodowania", stanowi:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, że na wniosek poszkodowanej strony właściwe organy sądowe nakazują naruszającemu, który świadomie lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy, zaangażował się w naruszającą działalność, wypłacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowań odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniósł w wyniku naruszenia.

Ustanawiając wysokość odszkodowań, organy sądowe:

a) biorą pod uwagę wszystkie właściwe aspekty, także poniesione przez poszkodowaną stronę negatywne skutki gospodarcze, z utraconymi zyskami włącznie, wszelkie nieuczciwe zyski uzyskane przez naruszającego oraz, we właściwych przypadkach, elementy inne niż czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki naruszenie spowodowało dla właściciela praw [uprawnionego];

lub

b) jako alternatywa dla lit. a) mogą one, we właściwych przypadkach, ustanowić odszkodowania ryczałtowe na podstawie elementów takich, jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej, o któr[e] chodzi.

2. Jeśli naruszający zaangażował się w działanie naruszające bez swojej wiedzy lub nie mając rozsądnych podstaw do posiadania takiej wiedzy, państwa członkowskie mogą stanowić, że organy sądowe mogą zarządzać albo zwrot zysków, albo wypłacenie odszkodowań, zależnie od ustalenia".

Rozporządzenie (WE) nr 207/2009

9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) przewiduje w art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 51 ust. 1 lit. a) przepisy w istocie analogiczne do przepisów zawartych, odpowiednio, w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 12 dyrektywy 2008/95.

10 Artykuł 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Skutki wygaśnięcia oraz unieważnienia", stanowi:

Uważa się, że [unijny znak towarowy] od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub roszczenia wzajemnego nie powoduje skutków określonych w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim stwierdzono wygaśnięcie praw właściciela. Na wniosek jednej ze stron może zostać ustalona w decyzji data wcześniejsza, z jaką wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia wygaśnięcia".

Prawo francuskie

11 Artykuł L 713-1 code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej), w brzmieniu obowiązującym w chwili zaistnienia okoliczności faktycznych rozpatrywanych w postępowaniu głównym, stanowi:

„Rejestracja znaku towarowego przyznaje właścicielowi prawo własności do tego znaku w odniesieniu do wskazanych przez niego towarów i usług".

12 Artykuł L 713-3 tego kodeksu przewiduje:

„Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, z zastrzeżeniem przypadków wyrażenia przez właściciela zgody, zakazane jest:

[…]

b) imitowanie znaku oraz używanie imitowanego znaku dla towarów lub usług, które są identyczne ze wskazanymi w ramach rejestracji lub do nich podobne".

13 Artykuł L 714-5 wspomnianego kodeksu brzmi następująco:

„Prawa właściciela znaku towarowego wygasają, gdy bez uzasadnionych powodów nie używał on rzeczywiście znaku w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w rejestracji nieprzerwanie przez okres pięciu lat.

[…]

Wygaśnięcie następuje z upływem okresu pięciu lat przewidzianego w akapicie pierwszym niniejszego artykułu. Ma ono charakter bezwzględny”.

14 Artykuł L 716-14 kodeksu własności intelektualnej stanowi:

„W celu ustalenia odszkodowania sąd bierze pod uwagę osobno poniesione przez stronę poszkodowaną negatywne skutki gospodarcze, włącznie z utraconymi korzyściami, zyski osiągnięte przez naruszającego oraz krzywdę wyrządzoną podmiotowi praw wskutek naruszenia.

Sąd może jednak, alternatywnie i na wniosek strony poszkodowanej, przyznać tytułem odszkodowania kwotę ryczałtową, która nie może być niższa od wysokości opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat, które byłyby należne w razie wystąpienia przez sprawcę naruszenia o zgodę na wykorzystanie naruszonego prawa”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

15 Powód w postępowaniu głównym prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych i spirytusowych.

16 W dniu 5 grudnia 2005 r. dokonał on w Institut national de la propriété industrielle (krajowym instytucie własności przemysłowej, Francja) zgłoszenia do rejestracji półgraficznego znaku towarowego SAINT GERMAIN.

17 Znak ten został zarejestrowany w dniu 12 maja 2006 r. pod numerem 3 395 502 dla towarów i usług należących do klas 30, 32 i 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadających w szczególności napojom alkoholowym (z wyjątkiem piwa), cydrom, likierom, winom i napojom spirytusowym oraz ekstraktom lub esencjom alkoholowym.

18 Dowiedziawszy się, że Cooper International Spirits dystrybuuje pod nazwą „St-Germain” likier produkowany przez St Dalfour i Établissements Gabriel Boudier, powód w postępowaniu głównym wniósł w dniu 8 czerwca 2012 r. powództwo przeciwko tym trzem spółkom do tribunal de grande instance de Paris (sądu okręgowego w Paryżu, Francja) o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przez reprodukowanie lub, posiłkowo, imitację.

19 W równoległym postępowaniu tribunal de grande instance de Nanterre (sąd okręgowy w Nanterre, Francja) wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r. stwierdził wygaśnięcie praw powoda w postępowaniu głównym do znaku towarowego SAINT GERMAIN od dnia 13 maja 2011 r. Wyrok ten został utrzymany w mocy wyrokiem cour d’appel de Versailles (sądu apelacyjnego w Wersalu, Francja) z dnia 11 lutego 2014 r., który się uprawomocnił.

20 Przed tribunal de grande instance de Paris (sądem okręgowym w Paryżu) powód w postępowaniu głównym podtrzymał swoje żądania dotyczące stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego w odniesieniu do okresu poprzedzającego datę wygaśnięcia i nieobjętego przedawnieniem, to jest okresu pomiędzy 8 czerwca 2009 r. a 13 maja 2011 r.

21 Żądania te zostały w całości oddalone wyrokiem tribunal de grande instance de Paris (sądu okręgowego w Paryżu) z dnia 16 stycznia 2015 r. na tej podstawie, że po dokonaniu zgłoszenia rozpatrywanego znaku towarowego znak ten nie był wcale wykorzystywany.

22 Wyrok ten został utrzymany w mocy wyrokiem cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego w Paryżu, Francja) z dnia 13 września 2016 r.

23 W uzasadnieniu tego wyroku cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) wskazał w szczególności, że dowody, na które powoływał się powód w postępowaniu głównym, nie są wystarczające, aby wykazać, iż znak towarowy SAINT GERMAIN był rzeczywiście wykorzystywany.

24 Cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) wywiódł na tej podstawie, że powód w postępowaniu głównym nie może skutecznie podnosić, że nastąpiło naruszenie pełnionej przez ten znak funkcji wskazywania pochodzenia, ani powoływać się na naruszenie przyznanego mu przez znak towarowy prawa do wyłącznego korzystania ani też na naruszenie jego funkcji inwestycyjnej, ponieważ używanie przez konkurenta oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym nie może w braku jakiegokolwiek wykorzystania wspomnianego znaku towarowego utrudniać w istotny sposób jego stosowania.

25 Powód w postępowaniu głównym wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku na tej podstawie, że cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) naruszył art. L 713-3 i L 714-5 kodeksu własności intelektualnej.

26 Na poparcie tego zarzutu podnosi on, że niesłusznie oddalono wszystkie jego żądania dotyczące stwierdzenia naruszenia prawa do znaku na tej podstawie, że nie wykazał on rzeczywistego wykorzystywania znaku towarowego SAINT GERMAIN, podczas gdy ani prawo Unii, ani kodeks własności intelektualnej nie przewidują, iż w okresie pięciu lat następujących po rejestracji znaku towarowego właściciel tego znaku musi wykazać wykorzystywanie tego znaku w celu skorzystania z ochrony wynikającej z prawa znaków towarowych. Ponadto w dziedzinie naruszeń praw do znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd ocenia się jego zdaniem w sposób abstrakcyjny w odniesieniu do przedmiotu rejestracji, a nie w stosunku do konkretnej sytuacji na rynku.

27 Natomiast pozwane w postępowaniu głównym podnoszą, że znak towarowy realizuje swoją podstawową funkcję jedynie wówczas, gdy jest rzeczywiście wykorzystywany przez właściciela w celu wskazania pochodzenia handlowego towarów lub usług określonych w rejestracji, oraz że w braku wykorzystywania znaku towarowego zgodnie z jego podstawową funkcją właściciel nie może skarżyć się na żadne naruszenie lub potencjalne naruszenie tej funkcji.

28 Cour de cassation (sąd kasacyjny, Francja) wskazuje na wstępie, że podniesiony przed nim zarzut kasacyjny nie odnosi się do okoliczności, iż cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) zbadał naruszenie prawa do znaku nie w świetle reprodukowania znaku towarowego, lecz jego imitacji, co zakłada istnienie prawdopodobieństwa wprowadzania odbiorców w błąd. Podkreśla, że na mocy prawa krajowego ocena istnienia takiego prawdopodobieństwa należy do niezależnych kompetencji sądów orzekających co do istoty, zaś Cour de cassation (sąd kasacyjny) jest właściwy jedynie do oceny prawidłowości zaskarżonego wyroku w świetle mającego zastosowanie prawa.

29 Podnosi on, iż co się tyczy naruszenia prawa do znaku przez imitację, Trybunał orzekł, że używanie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego, które wprowadza odbiorców w błąd, ma negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego lub może mieć na nią negatywny wpływ [wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings i O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, pkt 59] i że o ile pełniona przez znak towarowy funkcja wskazania pochodzenia nie jest jedyną jego funkcją zasługującą na ochronę przed negatywnym wpływem osób trzecich (wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 39), o tyle

ochrona przed naruszeniem prawa do znaku przez reprodukowanie – ponieważ jest bezwzględna i odnosi się do negatywnego wpływu nie tylko na podstawową funkcję znaku towarowego, lecz również na inne funkcje, takie jak funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa – jest szersza niż ochrona przewidziana przeciwko naruszeniu przez imitację, dla której zaistnienia wymagane jest wykazanie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i w związku z tym możliwego negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego (wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58, 59).

30 Cour de cassation (sąd kasacyjny) wskazuje również, że Trybunał uściślił, iż uznaje się, że znak towarowy zawsze pełni funkcję wskazania pochodzenia, podczas gdy zapewnia realizację swoich pozostałych funkcji tylko w zakresie, w jakim jego właściciel korzysta z niego w dany sposób, w szczególności dla celów reklamowych lub inwestycyjnych (wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 40).

31 Dodaje on, że w świetle tego orzecznictwa wydaje się, że ponieważ w niniejszym przypadku chodzi o ocenę naruszenia prawa do znaku przez imitację, należy zbadać jedynie negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego z uwagi na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

32 W tym względzie podnosi on, że w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), Trybunał orzekł, iż art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 przyznają właścicielowi znaku towarowego w odniesieniu do rozpoczęcia rzeczywistego używania jego znaku towarowego okres odroczenia, w czasie którego może on powołać się na podstawie art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia na prawo wyłączne wynikające z tego znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług bez konieczności wykazywania takiego używania. Oznacza to, że w tym okresie zakres prawa przyznanego właścicielowi znaku towarowego należy oceniać, mając na uwadze towary i usługi objęte rejestracją znaku towarowego, a nie w zależności od tego, w jaki sposób właściciel mógł używać tego znaku towarowego we wskazanym okresie.

33 Cour de cassation (sąd kasacyjny) podkreśla jednak, że sprawa w postępowaniu głównym różni się od sprawy zakończonej wyrokiem z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), w zakresie, w jakim w niniejszym przypadku stwierdzono wygaśnięcie prawa właściciela znaku towarowego ze względu na brak używania tego znaku towarowego w okresie pięciu lat następujących po rejestracji wspomnianego znaku towarowego.

34 Pojawia się zatem kwestia, czy właściciel znaku towarowego, który nigdy go nie wykorzystywał i którego prawa do tego znaku wygasły wraz z upływem okresu pięciu lat przewidzianego w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95, może zarzucać, że miał miejsce negatywny wpływ na podstawową funkcję jego znaku towarowego, i w konsekwencji wnosić o naprawienie szkody z powodu używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego w okresie pięciu lat następujących po rejestracji znaku towarowego.

35 W tych okolicznościach Cour de cassation (sąd kasacyjny) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 5 ust. 1 lit. b) oraz art. 10 i 12 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego, który nigdy nie wykorzystywał tego znaku i którego prawa do tego znaku wygasły wraz z upływem okresu pięciu lat po opublikowaniu jego rejestracji, może uzyskać naprawienie szkody wynikłej z naruszenia praw do znaku, podnosząc negatywny wpływ na podstawową funkcję jego znaku towarowego spowodowany używaniem przez osobę trzecią, przed dniem wygaśnięcia praw, oznaczenia podobnego do wspomnianego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobnych?".

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

36 Poprzez swoje pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachowuje prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, co skutkowało możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym.

37 W tym względzie Trybunał orzekł już, iż art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 przyznają właścicielowi znaku towarowego w odniesieniu do rozpoczęcia rzeczywistego używania jego znaku towarowego okres odroczenia, w czasie którego może on powołać się na podstawie art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia na prawo wyłączne wynikające z tego znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, bez konieczności wykazywania takiego używania (wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, pkt 26).

38 Aby określić zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, czy towary lub usługi domniemanego sprawcy naruszenia oraz towary lub usługi objęte rozpatrywanym unijnym znakiem towarowym wykazują identyczność lub podobieństwo, należy ocenić – w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego – zakres wyłącznego prawa przyznanego na mocy tego przepisu, mając na uwadze towary i usługi, dla których została dokonana rejestracja, a nie to, w jaki sposób właściciel mógł używać tego znaku towarowego w tym okresie (wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, pkt 27).

39 Ponieważ art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 odpowiadają w istocie art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95, orzecznictwo to znajduje w pełni zastosowanie w drodze analogii do celów wykładni tych ostatnich przepisów.

40 Należy dodać, że Trybunał stwierdził, że od chwili upływu okresu pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego na zakres tego wyłącznego prawa może mieć wpływ ustalenie – dokonane w następstwie podniesienia roszczenia wzajemnego lub podjęcia obrony co do istoty sprawy przez osobę trzecią w ramach postępowania w sprawie naruszenia – że właściciel w tym momencie jeszcze nie rozpoczął rzeczywistego używania swojego znaku towarowego w odniesieniu do części lub ogółu towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, pkt 28).

41 Jak zauważa zaś sąd odsyłający, sprawa w postępowaniu głównym różni się od sprawy, w której zapadł wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), ponieważ dotyczy ona właśnie kwestii zakresu wspomnianego prawa wyłącznego po upływie okresu odroczenia, gdy stwierdzono już wygaśnięcie prawa do znaku towarowego.

42 Należy zatem zbadać, czy w ramach dyrektywy 2008/95 wygaśnięcie praw wynikających z danego znaku towarowego może mieć wpływ na możliwość powoływania się przez jego właściciela, po upływie wskazanego okresu odroczenia, na dokonane podczas tego okresu naruszenia wyłącznego prawa przyznanego przez ten znak towarowy.

43 W tym względzie, po pierwsze, zgodnie z motywem 6 dyrektywy 2008/95, który stanowi w szczególności, że „[p]aństwa członkowskie powinny zachować swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych”, dyrektywa ta pozostawiła ustawodawcy krajowemu pełną autonomię co do określenia daty, w której wygaśnięcie prawa do znaku towarowego wywołuje skutki. Po drugie, z art. 11 ust. 3 wspomnianej dyrektywy wynika, że państwa członkowskie zachowują

swobodę co do możliwości postanowienia, iż w przypadku wystąpienia z roszczeniem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku znak towarowy nie może być skutecznie powoływany w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku wniesionego zarzutu stwierdzono, że znak towarowy podlega wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 1 tejże dyrektywy.

44 W niniejszym przypadku, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 79 opinii, ustawodawca francuski postanowił, że skutki wygaśnięcia prawa do znaku z powodu nieużywania następują z upływem okresu pięciu lat następujących po jego rejestracji. Ponadto postanowienie odsyłające nie zawiera żadnego elementu pozwalającego na uznanie, że w czasie zaistnienia okoliczności faktycznych rozpatrywanych w postępowaniu głównym ustawodawca francuski skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 11 ust. 3 dyrektywy 2008/95.

45 Wynika z tego, że ustawodawstwo francuskie zachowuje możliwość powoływania się przez właściciela danego znaku towarowego, po upływie okresu odroczenia, na dokonane podczas tego okresu naruszenia prawa wyłącznego wynikającego z tego znaku, nawet jeśli nastąpiło wygaśnięcie praw tego właściciela do owego znaku.

46 Co się tyczy ustalenia odszkodowania, należy odnieść się do dyrektywy 2004/48, a w szczególności do jej art. 13 ust. 1 akapit pierwszy, zgodnie z którym odszkodowanie powinno być „odpowiedni[e] do rzeczywistego uszczerbku, jaki [właściciel znaku towarowego] poniósł w wyniku naruszenia".

47 O ile sam brak używania znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie przyznaniu odszkodowania związanego z popełnieniem czynów stanowiących naruszenie prawa do znaku, o tyle okoliczność ta pozostaje jednak istotnym elementem, który należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia istnienia i, w odpowiednim przypadku, zakresu szkody poniesionej przez właściciela, a tym samym wysokości odszkodowania, którego może on ewentualnie dochodzić.

48 W świetle powyższych rozważań na zadane pytanie należy odpowiedzieć, że art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95 w związku z jej motywem 6 należy interpretować w ten sposób, iż pozostawiają one państwom członkowskim możliwość zezwolenia na to, by właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachował prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, co skutkowało możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym.

W przedmiocie kosztów

49 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w związku z jej motywem 6 należy interpretować w ten sposób, iż pozostawiają one państwom członkowskim możliwość zezwolenia na to, by właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla

których został on zarejestrowany, zachował prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, co skutkowało możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym.

Podpisy