TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2020 m. kovo 26 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Valstybių narių teisės aktų, susijusių su prekių ženklais, suderinimas – Direktyva 2008/95/EB – 5 straipsnio 1 dalies b punktas – 10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa – 12 straipsnio 1 dalis – Prekių ženklo registracijos panaikinimas dėl naudojimo iš tikrųjų nebuvimo – Prekių ženklo savininko teisė remtis tuo, kad jo išimtinės teisės pažeidžiamos dėl to, kad trečiasis asmuo naudojo tapatų ar panašų žymenį laikotarpiu iki registracijos panaikinimo įsigaliojimo“

Byloje C-622/18

dėl *Cour de cassation* (Kasacinis teismas, Prancūzija) 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2018 m. spalio 4 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

AR

prieš

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija)

kurį sudaro kolegijos pirmininkas E. Regan, teisėjai I. Jarukaitis, E. Juhász (pranešėjas), M. Ilešič ir C. Lycourgos,

generalinis advokatas G. Pitruzzella,

posėdžio sekretorė V. Giacobbo-Peyronnel, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2019 m. birželio 12 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

– AR, atstovaujamo advokatės T. Kern,

– *Cooper International Spirits LLC* ir *St Dalfour SAS*, atstovaujamų advokato D. Régnier,

– *Établissements Gabriel Boudier SA*, atstovaujamos advokatės S. Bénoliel-Claux,

* Proceso kalba: prancūzų.

– Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos A.-L. Desjonquères ir R. Coesme,

– Europos Komisijos, atstovaujamos É. Gippini Fournier ir J. Samnadda,

susipažinęs su 2019 m. rugsėjo 18 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 5 straipsnio 1 dalies b punkto, 10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ir 12 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.

2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant AR ginčą su *Cooper International Spirits LLC*, *St Dalfour SAS* ir *Établissements Gabriel Boudier SA* dėl AR pareikšto ieškinio dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

Direktyva 2008/95

3 Direktyvos 2008/95 6 ir 9 konstatuojamosiose dalyse nustatyta:

„(6) <…> Valstybės narės turėtų nustatyti prekių ženklų [registracijų] panaikinimo ar pripažinimo negaliojanči[omis] pasekmes.

<…>

(9) Norint sumažinti Sąjungoje įregistruotų ir saugomų prekių ženklų kiekį ir, atitinkamai, tarp jų iškylančių prieštaravimų skaičių, labai svarbu pareikalauti, kad įregistruoti prekių ženklai būtų faktiškai naudojami arba, jeigu nenaudojami, kad jų registracija būtų panaikinta. Būtina numatyti, <…> kad prekių ženklu negali būti remiamasi [intelektinės nuosavybės teisių] pažeidimo procedūroje [procese], jeigu pateikus prašymą [prieštaravimą] nustatoma, kad prekių ženklas galėjo būti panaikintas. Visais šiais atvejais valstybės narės gali nustatyti atitinkamas proceso taisykles.“

4 Direktyvos 5 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ 1 dalis išdėstyta taip:

„Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo vartoti [naudoti] prekybos veikloje:

a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į prekių ženklą ir dėl šiuo prekių ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės; suklaidinimo galimybė apima žymens asocijavimosi su prekių ženklu galimybę.“

5 Minėtos direktyvos 10 straipsnio „Prekių ženklo naudojimas“ 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta:

„Jeigu per penkerius metus po registravimo procedūros pabaigos savininkas nepradėjo valstybėje narėje iš tikrųjų prekių ženklu žymėti prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės, ženklui taikomos šia direktyva numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai buvo nenaudojama dėl tinkamų priežasčių.“

6 Tos pačios direktyvos 11 straipsnio „Prekių ženklo nenaudojimo sankcijos teismo arba administraciniame procese“ 3 dalyje nustatyta:

„Nepažeisdama 12 straipsnio, kai yra paduotas priešieškinis dėl panaikinimo, bet kuri valstybė narė gali nustatyti, jog prekių ženklas[-u] negali būti panaudotas [remiamasi] [intelektinės nuosavybės teisių] pažeidimo procedūroje [procese], jeigu pateikus prašymą [prieštaravimą] yra nustatyta, kad prekių ženklas [-o savininko teisės] gali būti panaikintas [-os] pagal 12 straipsnio 1 dalį.“

7 Direktyvos 2008/95 12 straipsnio „Prekių ženklo naudojimas“ 1 dalyje numatyta:

„Prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu penkerius metus iš eilės jis nebuvo faktiškai naudojamas valstybėje narėje žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, ir jeigu nebuvo tinkamų priežasčių jo nenaudoti.

Tačiau niekas negali reikalauti, kad būtų panaikintos savininko teisės į prekių ženklą, jeigu laikotarpiu nuo penkerių metų nenaudojimo pasibaigimo ir prašymo panaikinti registraciją pateikimo iš tikrųjų buvo pradėtas arba atnaujintas prekių ženklo naudojimas.

Neatsižvelgiama į naudojimą, pradėtą ar atnaujintą per trijų mėnesių laikotarpį iki prašymo panaikinti registraciją pateikimo, kuris prasidėjo ne anksčiau nei pasibaigus nepertraukiamam penkerių metų nenaudojimo laikotarpiui, jeigu savininkas ėmėsi priemonių dėl pradėjimo ar atnaujinimo tik sužinojęs apie galimą prašymo panaikinti registraciją pateikimą.“

Direktyva 2004/48/EB

8 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32) 13 straipsnyje „Žala“ nustatyta:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos teismo institucijos nukentėjusiojo asmens prašymu, reikalautų pažeidėjo, kuris žinodamas arba turėdamas pakankamą pagrindą žinoti, dalyvavo teises pažeidžiančioje veikloje, atlyginti teisių turėtojui žalą, kuri atitiktų faktiškai jo patirtus nuostolius dėl pažeidimo.

Nustatydamos nuostolių [žalos] dydį, teismo institucijos:

a) atsižvelgia į visus atitinkamus aspektus, tokius kaip neigiamos ekonominės pasekmės, įskaitant negautas pajamas, kurių neįgijo nukentėjusioji šalis, neteisėtai gautą pažeidėjo naudą ir atitinkamais atvejais kitus ne ekonominius veiksnius, tokius kaip dėl pažeidimo teisių turėtojo patirtą moralinę žalą;

arba

b) kaip alternatyvą a punktui, jos gali atitinkamais atvejais nustatyti vienkartinę žalos atlyginimo sumą, remdamosi tokiais elementais kaip bent autorinis atlyginimas ar vienkartinis mokestis, kuris būtų sumokėtas, jei pažeidėjas būtų prašęs leidimo naudotis atitinkama intelektinės nuosavybės teise.

2. Kai pažeidėjas dalyvavo teises pažeidžiančioje veikloje nežinodamas arba neturėdamas pagrindo žinoti, valstybės narės gali nustatyti, kad teismo institucijos galėtų reikalauti atiduoti pelną arba atlyginti žalą, ir tai galėtų būti iš anksto nustatyta.“

Reglamentas (EB) Nr. 207/2009

9 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 9 straipsnio 1 dalyje, 15 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir 51 straipsnio 1 dalies a punkte numatytos nuostatos iš esmės analogiškos toms, kurios numatytos atitinkamai Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir 12 straipsnyje.

10 Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnio „Panaikinimo ir negaliojimo pasekmės“ 1 dalyje numatyta:

„Laikoma, kad [ES] prekių ženklas nuo prašymo panaikinti arba priešieškinio padavimo dienos neturėjo tokios šiame reglamente nurodytos savo galios dalies, kokia buvo panaikintos jo savininko teisės. Vienos iš šalių prašymu sprendime gali būti nurodyta ta ankstesnė data, kurią atsirado viena iš panaikinimo priežasčių.“

Prancūzijos teisė

11 Klostantis pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms galiojusios redakcijos *code de la propriété intellectuelle* (Intelektinės nuosavybės kodeksas) L. 713-1 straipsnyje nurodyta:

„Prekių ženklo įregistravimas suteikia jo savininkui nuosavybės teisę į šį prekių ženklą savininko nurodytoms prekėms ir paslaugoms.“

12 Šio kodekso L. 713-3 straipsnyje numatyta:

„Be savininko leidimo draudžiami, jei dėl to gali būti suklaidinta visuomenė:

<…>

b) prekių ženklo imitavimas ir imituojamo prekių ženklo naudojimas prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios registracijos paraiškoje nurodytoms prekėms ar paslaugoms arba į jas panašios.“

13 Minėto kodekso L. 714-5 straipsnyje įtvirtinta:

„Šios prekių ženklo savininko teisės panaikinamos, jei be pagrįstų priežasčių per nepertraukiamą penkerių metų laikotarpį prekių ženklas nebuvo naudojamas iš tikrųjų registracijos paraiškoje nurodytoms prekėms ir paslaugoms žymėti.

<…>

Panaikinimas įsigalioja pasibaigus šio straipsnio pirmoje pastraipoje numatytam penkerių metų laikotarpiui. Šis panaikinimas yra absoliutaus pobūdžio.“

14 Intelektinės nuosavybės kodekso L 716-14 straipsnyje nustatyta:

„Siekdamas nustatyti žalos atlyginimą, teismas atskirai atsižvelgia į neigiamas ekonomines pasekmes, įskaitant nukentėjusios šalies negautas pajamas, į pažeidėjo gautą pelną ir į teisių turėtojui dėl pažeidimo padarytą neturtinę žalą.

Tačiau teismas nukentėjusiosios šalies prašymu gali alternatyviai kaip žalos atlyginimą priteisti vienkartinę sumą, kuri negali būti mažesnė už autorinio atlyginimo ar vienkartinio mokesčio sumą, mokėtiną, jei pažeidėjas būtų prašęs leidimo pasinaudoti teise, kurią jis pažeidė.“

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

15 Ieškovas pagrindinėje byloje prekiauja alkoholiniais ir spiritiniais gėrimais.

16 2005 m. gruodžio 5 d. *Institut national de la propriété industrielle* (Nacionalinis pramoninės nuosavybės institutas, Prancūzija) jis pateikė paraišką įregistruoti pusiau vaizdinį prekių ženklą SAINT GERMAIN.

17 Šis prekių ženklas buvo įregistruotas 2006 m. gegužės 12 d. Nr. 3 395 502 prekėms ir paslaugoms, priklausančioms peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 30, 32 ir 33 klasėms, kurios, be kita ko, atitinka tokį aprašymą: alkoholiniai gėrimai (išskyrus alų), sidras, virškinimą skatinantys gėrimai, vynai ir spiritiniai gėrimai, taip pat spiritiniai ekstraktai ir esencijos.

18 Sužinojęs, kad bendrovė *Cooper International Spirits* parduoda *St Dalfour* ir *Etablissements Gabriel Boudier* gaminamą likerį pavadinimu „St-Germain“, ieškovas pagrindinėje byloje 2012 m. birželio 8 d. *Tribunal de grande instance de Paris* (Paryžiaus apygardos teismas, Prancūzija) pareiškė ieškinį šioms trims bendrovėms dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, atgaminant prekių ženklą arba subsidiariai – jį imituojant.

19 Lygiagrečiai nagrinėjamoje byloje *Tribunal de grande instance de Nanterre* (Nantero apygardos teismas, Prancūzija) 2013 m. vasario 28 d. sprendimu panaikino ieškovo pagrindinėje byloje teises į prekių ženklą SAINT GERMAIN nuo 2011 m. gegužės 13 d. Šis sprendimas buvo patvirtintas 2014 m. vasario 11 d. *Cour d'appel de Versailles* (Versalio apeliacinis teismas, Prancūzija) sprendimu ir tapo galutinis.

20 Ieškovas pagrindinėje byloje *Tribunal de grande instance de Paris* (Paryžiaus apygardos teismas) pakartojo savo reikalavimus dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo laikotarpiu iki prekių ženklo registracijos panaikinimo, kuriam netaikoma senatis, t. y. nuo 2009 m. birželio 8 d. iki 2011 m. gegužės 13 d.

21 2015 m. sausio 16 d. *Tribunal de grande instance de Paris* (Paryžiaus apygardos teismas) sprendimu šie reikalavimai buvo atmesti, motyvuojant tuo, kad nagrinėjamas prekių ženklas nebuvo naudojamas po paraiškos pateikimo.

22 Šis sprendimas buvo patvirtintas 2016 m. rugsėjo 13 d. *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas, Prancūzija) sprendimu.

23 Motyvuodamas šį sprendimą *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas), be kita ko, pažymėjo, kad nepakanka įrodymų, kuriais rėmėsi ieškovas pagrindinėje byloje, kad būtų įrodyta, jog prekių ženklas SAINT GERMAIN buvo faktiškai naudojamas.

24 Tuo remdamasis *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas) padarė išvadą, kad ieškovas pagrindinėje byloje negalėjo pagrįstai remtis kenkimu šio prekių ženklo kilmės garantijos funkcijai, jo suteikiamų išimtinių naudojimosi teisių pažeidimu ar šio prekių ženklo investicinės funkcijos pažeidimu, nes tai, kad konkurentas naudoja prekių ženklui tapatų žymenį, negali iš esmės trukdyti jo naudoti, kai šis prekių ženklas nėra naudojamas.

25 Ieškovas pagrindinėje byloje dėl šio sprendimo pateikė kasacinį skundą, motyvuodamas tuo, kad *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas) pažeidė Intelektinės nuosavybės kodekso L 713-3 ir L 714-5 straipsnius.

26 Grįsdamas šį pagrindą jis tvirtina, kad visi jo reikalavimai dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo buvo neteisingai atmesti, motyvuojant tuo, kad jis neįrodė, jog prekių ženklas SAINT GERMAIN buvo faktiškai naudojamas, nors nei Sąjungos teisėje, nei Intelektinės nuosavybės kodekse nenumatyta, kad per penkerius metus nuo prekių ženklo įregistravimo jo savininkas turi įrodyti šio prekių ženklo naudojimą, kad jam būtų taikoma prekių ženklų teisės apsauga. Be to, kiek tai susiję su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu, galimybė suklaidinti visuomenę būtų vertinama abstrakčiai, atsižvelgiant į registracijos objektą, o ne į konkrečią situaciją rinkoje.

27 Atsakovės pagrindinėje byloje tvirtina, kad prekių ženklas atlieka savo pagrindinę funkciją tik tuo atveju, jeigu prekių ženklo savininkas jį faktiškai naudoja registracijoje nurodytų prekių ar paslaugų komercinei kilmei nurodyti; kadangi prekių ženklas nenaudojamas pagal savo pagrindinę funkciją, savininkas negali skųstis dėl kokios nors žalos ar galimybės pakenkti šiai funkcijai.

28 *Cour de cassation* (Kasacinis teismas) pirmiausia nurodo, kad jam pateiktu kasacinio skundo pagrindu nekritikuojama aplinkybė, jog *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas) nagrinėjo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, atsižvelgdamas ne į prekių ženklo vaizdą, bet į jo imitaciją, o tai reiškia, kad egzistuoja galimybė suklaidinti visuomenę. Jis pabrėžia, kad pagal nacionalinę teisę tokios galimybės buvimo vertinimas priskirtinas bylą iš esmės nagrinėjančių teismų nepriklausomai jurisdikcijai, o *Cour de cassation* (Kasacinis teismas) yra kompetentingas vertinti tik skundžiamo sprendimo teisėtumą taikytinos teisės atžvilgiu.

29 Jis tvirtina, kad, kiek tai susiję su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu imituojant prekių ženklą, Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad dėl tapataus arba panašaus į prekių ženklą žymens naudojimo, dėl kurio visuomenė gali juos supainioti, pažeidžiama arba gali būti pažeidžiama esminė prekių ženklo funkcija (2008 m. birželio 12 d. Sprendimo *O2 Holdings ir O2 (UK)*, C-533/06, EU:C:2008:339, 59 punktas), ir nors prekių ženklo kilmės nuorodos funkcija yra ne vienintelė, kuri verta apsaugos nuo trečiųjų asmenų vykdomų pažeidimų (2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, 39 punktas), apsauga, suteikiama nuo pažeidimo atgaminant prekių ženklą, kuri yra absoliuti ir apima ne tik esminės prekių ženklo funkcijos, bet ir kitų, kaip antai informavimo, investavimo ar reklamos funkcijos, pažeidimus, yra didesnė už apsaugą nuo pažeidimo imituojant prekių ženklą, kuriai įgyvendinti reikalaujama įrodyti, kad yra suklaidinimo galimybė ir atitinkamai galimybė pakenkti esminei prekių ženklo funkcijai (2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.*, C-487/07, EU:C:2009:378, 58 ir 59 punktai).

30 *Cour de cassation* (Kasacinis teismas) taip pat nurodo, kad Teisingumo Teismas patikslino, kad prekių ženklas visais atvejais laikomas atliekančiu kilmės nuorodos funkciją, o kitas savo funkcijas jis atlieka tik tuo atveju, jeigu jo savininkas jį specialiai naudoja, pavyzdžiui, reklamos ar investicijų tikslais (2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, 40 punktas).

31 Jis priduria, kad, atsižvelgiant į šią jurisprudenciją, atrodo, kad šioje byloje, vertinant intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą dėl prekių ženklo imitavimo, reikia nustatyti tik tai, ar dėl galimybės supainioti buvo pakenkta esminei prekių ženklo funkcijai.

32 Šiuo klausimu jis nurodo, kad 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendime *Länsförsäkringar* (C-654/15, EU:C:2016:998) Teisingumo Teismas nusprendė, jog pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį ir 51 straipsnio 1 dalies a punktą prekių ženklo savininkui suteikiamas lengvatinis terminas pradėti iš tikrųjų naudoti savo prekių ženklą visoms prekėms ir paslaugoms, kaip numatyta šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje, ir neprivaloma įrodyti tokio naudojimo. Tai reiškia, kad per šį

laikotarpį prekių ženklo savininkui suteiktų teisių apimtis turi būti vertinama atsižvelgiant į registruojant prekių ženklą nurodytas prekes ir paslaugas, o ne į tai, kaip per šį laikotarpį savininkas naudojo šį prekių ženklą.

33 Vis dėlto *Cour de cassation* (*Kasacinis teismas*) pabrėžia, kad pagrindinė byla skiriasi nuo bylos, kurioje priimtas 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimas *Länsförsäkringar* (C-654/15, EU:C:2016:998), nes nagrinėjamu atveju prekių ženklo savininko teisės buvo panaikintos dėl to, kad šis prekių ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus nuo minėto prekių ženklo įregistravimo.

34 Taigi kyla klausimas – ar prekių ženklo savininkas, kuris niekuomet nenaudojo savo prekių ženklo ir kurio teisės į jį buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, numatytam Direktyvos 2008/95 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, gali skųstis, kad buvo pakenkta esminei jo prekių ženklo funkcijai, ir dėl šios priežasties prašyti atlyginti žalą, nes per penkerių metų laikotarpį po prekių ženklo įregistravimo trečiasis asmuo naudojo tapatų ar panašų žymenį.

35 Būtent šiomis aplinkybėmis *Cour de cassation* (Kasacinis teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar [Direktyvos 2008/95] 5 straipsnio 1 dalies b punktas, 10 ir 12 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad prekių ženklo savininkas, kuris niekuomet nenaudojo savo prekių ženklo ir kurio teisės į jį buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui po paskelbimo apie prekių ženklo įregistravimą, gali gauti žalos atlyginimą dėl teisių pažeidimo, remdamasis tuo, kad buvo pakenkta esminei jo prekių ženklo funkcijai, nes iki registracijos panaikinimo trečiasis asmuo naudojo į [šį] prekių ženklą panašų žymenį, žymėdamas prekes ar paslaugas, tapačias prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas [minėtas] prekių ženklas, arba panašias į jas?“

Dėl prejudicinio klausimo

36 Savo prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktas, 10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir 12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa turi būti aiškinami taip, kad prekių ženklo savininkas, kurio teisės į prekių ženklą buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo prekių ženklo įregistravimo, nes jis nenaudojo iš tikrųjų šio prekių ženklo atitinkamoje valstybėje narėje prekėms ir paslaugoms, kurioms šis buvo įregistruotas, išsaugo teisę prašyti atlyginti žalą, patirtą dėl to, kad trečiasis asmuo iki prekių ženklo registracijos panaikinimo įsigaliojimo dienos naudojo panašų žymenį, kuris galėjo būti supainiotas su jo prekių ženklu, tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti.

37 Šiuo klausimu Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį ir 51 straipsnio 1 dalies a punktą prekių ženklo savininkui suteikiamas lengvatinis terminas pradėti naudoti šį prekių ženklą iš tikrųjų, per kurį jis gali remtis šio prekių ženklo suteikiama išimtine teise pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas įregistruotas, ir neprivalo įrodyti tokio naudojimo (2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimo *Länsförsäkringar*, C-654/15, EU:C:2016:998, 26 punktas).

38 Taigi pagal minėto reglamento 9 straipsnio 1 dalies b punktą siekiant nustatyti, ar tariamo teisių pažeidėjo prekės ar paslaugos yra tapačios arba panašios į prekes ar paslaugas, kurioms skirtas nagrinėjamas Europos Sąjungos prekių ženklas, per penkerių metų laikotarpį nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo pagal šią nuostatą suteiktos išimtinės teisės apimtį reikia vertinti atsižvelgiant į prekes ir paslaugas, kurioms skirta prekių ženklo registracija, o ne į tai, kaip šiuo laikotarpiu savininkas galėjo naudoti šį prekių ženklą (2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimo *Länsförsäkringar*, C-654/15, EU:C:2016:998, 27 punktas).

39 Kadangi Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas iš esmės atitinka Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį, 10 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą ir 12 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, šia jurisprudencija pagal analogiją galima remtis aiškinant pastarąsias nuostatas.

40 Reikia pridurti, kad Teisingumo Teismas konstatavo, kad, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo, šios išimtinės teisės apimčiai įtaką gali daryti konstatavimas, atliktas nagrinėjant ieškinį dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo trečiosioms šalims pateikus priešieškinį arba gynybos argumentus dėl bylos esmės, jog savininkas šiuo momentu dar nepradėjo iš tikrųjų naudoti savo prekių ženklo daliai arba visoms prekėms ir paslaugoms, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas (šiuo klausimu žr. 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimo *Länsförsäkringar*, C-654/15, EU:C:2016:998, 28 punktą).

41 Kaip pažymi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, pagrindinė byla skiriasi nuo bylos, kurioje priimtas 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimas *Länsförsäkringar* (C-654/15, EU:C:2016:998), nes ji susijusi būtent su minėtos išimtinės teisės taikymo apimtimi pasibaigus lengvatiniam terminui, nors prekių ženklo registracija jau buvo panaikinta.

42 Taigi reikia išnagrinėti, ar pagal Direktyvą 2008/95 nagrinėjamo prekių ženklo suteikiamų teisių panaikinimas gali turėti įtakos jo savininko galimybei, pasibaigus lengvatiniam terminui, remtis tuo, kad šio prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės buvo pažeistos per šį lengvatinį terminą.

43 Šiuo klausimu, pirma, remiantis Direktyvos 2008/95 6 konstatuojamąja dalimi, kurioje, be kita ko, nurodyta, kad „[v]alstybės narės turėtų nustatyti prekių ženklų panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiais pasekmes“, pažymėtina, kad šia direktyva nacionalinės teisės aktų leidėjui palikta laisvė nustatyti prekių ženklo registracijos panaikinimo įsigaliojimo datą. Antra, iš minėtos direktyvos 11 straipsnio 3 dalies matyti, kad valstybės narės gali laisvai nuspręsti, ar numatyti, kad priešieškinio dėl panaikinimo atveju negali būti pagrįstai remiamasi prekių ženklu intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo procedūroje, jeigu, pateikus prieštaravimą, nustatoma, kad prekių ženklo savininko teisės gali būti panaikintos pagal tos pačios direktyvos 12 straipsnio 1 dalį.

44 Šiuo atveju, kaip savo išvados 79 punkte pažymėjo generalinis advokatas, Prancūzijos teisės aktų leidėjas nusprendė, kad prekių ženklo registracijos panaikinimas dėl nenaudojimo sukelia pasekmių pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo jo įregistravimo. Be to, sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nėra jokios informacijos, leidžiančios manyti, kad tuo metu, kai klostėsi pagrindinės bylos faktinės aplinkybės, Prancūzijos įstatymų leidėjas pasinaudojo Direktyvos 2008/95 11 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe.

45 Iš to matyti, kad Prancūzijos teisės aktais prekių ženklo savininkui paliekama galimybė, pasibaigus lengvatiniam terminui, remtis šio prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės pažeidimu per šį terminą, net jei šio savininko teisės į jį buvo panaikintos.

46 Dėl žalos atlyginimo nustatymo reikia remtis Direktyva 2004/48, būtent jos 13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, pagal kurią šis žalos atlyginimas turi „atitik[-ti] faktiškai [prekių ženklo savininko] patirtus nuostolius“.

47 Nors pats prekių ženklo nenaudojimas netrukdo atlyginti žalą, atsiradusią dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, vis dėlto ši aplinkybė yra svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti nustatant, ar savininkas patyrė žalą, o prireikus – ir jo patirtos žalos apimtį, taigi ir žalos atlyginimo dydį, kurio jis gali reikalauti.

48 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktas, 10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir 12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, siejami su šios direktyvos 6 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinami taip, kad jais valstybėms

narėms suteikiama galimybė leisti prekių ženklo savininkui, kurio teisės į prekių ženklą buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo prekių ženklo įregistravimo, nes jis nenaudojo iš tikrųjų šio prekių ženklo atitinkamoje valstybėje narėje prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, išsaugoti teisę prašyti atlyginti žalą, patirtą dėl to, kad iki prekių ženklo registracijos panaikinimo įsigaliojimo dienos trečiasis asmuo naudojo panašų žymenį, kuris galėjo būti supainiotas su jo prekių ženklu, tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

49 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies b punktas, 10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir 12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, siejami su šios direktyvos 6 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinami taip, kad jais valstybėms narėms suteikiama galimybė leisti prekių ženklo savininkui, kurio teisės į prekių ženklą buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo prekių ženklo įregistravimo, nes jis nenaudojo iš tikrųjų šio prekių ženklo atitinkamoje valstybėje narėje prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, išsaugoti teisę prašyti atlyginti žalą, patirtą dėl to, kad iki prekių ženklo registracijos panaikinimo įsigaliojimo dienos trečiasis asmuo naudojo panašų žymenį, kuris galėjo būti supainiotas su jo prekių ženklu, tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti.

Parašai.