Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 26. marca 2020*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 ods. 1 písm. b) – Článok 10 ods. 1 prvý pododsek – Článok 12 ods. 1 – Zrušenie ochrannej známky pre neexistenciu riadneho používania – Právo majiteľa ochrannej známky dovolávať sa zásahu do jeho výlučných práv tým, že tretie osoby používajú zhodné alebo podobné označenie počas obdobia predchádzajúceho dátumu nadobudnutia účinnosti zrušenia“

Vo veci C-622/18,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko) z 26. septembra 2018 a doručený Súdnemu dvoru 4. októbra 2018, ktorý súvisí s konaním:

AR

proti

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan, sudcovia I. Jarukaitis, E. Juhász (spravodajca), M. Ilešič a C. Lycourgos,

generálny advokát: G. Pitruzzella,

tajomník: V. Giacobbo Peyronnel, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 12. júna 2019,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

– AR, v zastúpení: T. Kern, avocate,

– Cooper International Spirits LLC a St Dalfour SAS, v zastúpení: D. Régnier, avocat,

– Établissements Gabriel Boudier SA, v zastúpení: S. Bénoliel Claux, avocate,

* Jazyk konania: francúzština.

– francúzska vláda, v zastúpení: A. L. Desjonquères a R. Coesme, splnomocnení zástupcovia,

– Európska komisia, v zastúpení: É. Gippini Fournier a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 18. septembra 2019,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 1 písm. b), článku 10 ods. 1 prvého pododseku a článku 12 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi AR na jednej strane a Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS a Établissements Gabriel Boudier SA na strane druhej, ktorý sa týka žaloby pre porušenie práv z ochrannej známky, ktorú podal AR.

Právny rámec

Právo Únie

Smernica 2008/95

3 Odôvodnenia 6 a 9 smernice 2008/95 uvádzajú:

„(6) … Členské štáty by mali mať naďalej možnosť určovať dôsledky zrušenia ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú.

…

(9) Na to, aby sa obmedzil celkový počet ochranných známok zapísaných a chránených v rámci Spoločenstva, a v dôsledku toho aj počet konfliktov, ktoré medzi nimi vznikajú, je podstatné, aby sa vyžadovalo, aby sa zapísané ochranné známky naozaj používali, alebo ak sa nepoužívajú, aby sa zrušili. Je potrebné ustanoviť…, že ochrannú známku nemožno úspešne zrušiť [uplatňovať – *neoficiálny preklad*] v súdnom konaní pre porušenie, ak sa v dôsledku obhajoby [námietky – *neoficiálny preklad*] určí, že sa ochranná známka má zrušiť. Vo všetkých týchto prípadoch je úlohou členských štátov stanoviť uplatniteľné pravidlá konania.“

4 Článok 5 ods. 1 tejto smernice, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, znie:

„Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.“

5 Článok 10 uvedenej smernice, nazvaný „Používanie ochranných známok“, vo svojom odseku 1 prvom pododseku uvádza:

„Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať pre tovary alebo služby, pre ktorá bola táto ochranná známka zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeného obdobia piatich rokov, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.“

6 Článok 11 tej istej smernice, nazvaný „Sankcie za nepoužívanie ochrannej známky pri súdnom alebo správnom konaní“, vo svojom odseku 3 stanovuje:

„Bez toho, aby to ovplyvnilo uplatňovanie článku 12, každý členský štát môže stanoviť, že v konaní o porušení nemožno úspešne uplatňovať ochrannú známku, ak je podaný vzájomný návrh na zrušenie a ak je dokázané ako výsledok obhajoby [námietky – *neoficiálny preklad*], že známka by mohla byť zrušená podľa článku 12 ods. 1“

7 Článok 12 smernice 2008/95, nazvaný „Dôvody na zrušenie“, vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Ochranná známka bude zrušená, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.

Žiadna osoba však nesmie žiadať, aby majiteľove práva na ochrannú známku boli zrušené, ak v období medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu na zrušenie sa začala ochranná známka skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo.

Začatie alebo obnovenie používania, ku ktorému došlo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však nebude brať do úvahy, ak prípravy na toto začatie alebo obnovenie začali až po tom, ako sa majiteľ dozvedel, že môže byť podaný návrh na zrušenie.“

Smernica 2004/48/ES

8 Článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32), nazvaný „Náhrada ujmy“, stanovuje:

„1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany nariadili porušovateľovi, ktorý sa zapojil do činnosti spojenej s porušovaním nevedome, alebo s dostatočným dôvodmi preto, aby o tom vedel, zaplatiť vlastníkovi práv náhradu ujmy úmernú skutočnej ujme, ktorú utrpel v dôsledku porušenia.

Pri stanovení výšky náhrady ujmy súdne orgány:

a) vezmú do úvahy všetky náležité aspekty, ako napríklad negatívne ekonomické dôsledky, vrátane ušlého zisku, ktorú poškodená strana utrpela, akýkoľvek nekalý zisk, ktorý nadobudol porušovateľ a vo vhodných prípadoch iné prvky ako ekonomické faktory, ako napríklad morálnu ujmu spôsobená vlastníkovi práv porušovateľom;

alebo

b) ako alternatívu k písmenu a) môžu vo vhodných prípadoch stanoviť náhradu ujmy ako paušálnu čiastku na základe takých prvkov, ako je prinajmenšom čiastka honorára alebo poplatkov, ktoré by musel zaplatiť porušovateľ, ak by požiadal o oprávnenie použiť príslušné právo duševného vlastníctva.

2. Ak sa porušovateľ nevedome, alebo s dostatočným dôvodmi preto, aby o tom vedel, zúčastňuje na činnosti spojenej s porušovaním, členské štáty môžu stanoviť, že súdne orgány môžu nariadiť vymáhanie ziskov alebo zaplatenie náhrady ujmy, ktoré môže byť vopred stanovené.“

Nariadenie (ES) č. 207/2009

9 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o [ochrannej známke Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) vo svojom článku 9 ods. 1, článku 15 ods. 1 prvom pododseku, ako aj článku 51 ods. 1 písm. a) uvádza ustanovenia, ktoré sú v podstate analogické s ustanoveniami uvedenými v článku 5 ods. 1, článku 10 ods. 1 prvom pododseku, ako aj článku 12 smernice 2008/95.

10 V článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, nazvanom „Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti“, sa uvádza:

„Platí, že [ochranná známka Európskej únie] nemá odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo vzájomného návrhu účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené. Skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov zrušenia, môže byť v rozhodnutí uvedený na návrh niektorého účastníka konania.“

Francúzske právo

11 Článok L. 713-1 Code de la propriété intellectuelle (zákonník duševného vlastníctva) v jeho znení účinnom v čase vzniku skutkových okolností vo veci samej stanovuje:

„Zápis ochrannej známky priznáva jej majiteľovi vlastnícke právo k tejto ochrannej známke pre tovary a služby, ktoré označil.“

12 Článok L. 713-3 tohto zákonníka stanovuje:

„S výhradou povolenia majiteľa je, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, zakázané:

…

b) napodobňovanie ochrannej známky a používanie napodobnenín ochrannej známky pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné tovarom alebo službám uvádzaným v zápise.“

13 Článok L. 714-5 uvedeného zákonníka uvádza:

„Kto bez opodstatnených dôvodov riadne nevyužíva práva k ochrannej známke pre výrobky a služby uvedené v zápise nepretržite počas obdobia piatich rokov, tomu sa zrušia jeho práva k ochrannej známke.

…

Zrušenie nadobúda účinnosť dňom uplynutia päťročnej lehoty ustanovenej v prvom odseku tohto článku. Má absolútny účinok.“

14 Článok L 716-14 Code de la propriété intellectuelle (zákonník duševného vlastníctva) uvádza:

„Pri určovaní náhrady škody súd osobitne zohľadní negatívne ekonomické dôsledky, medzi ktoré patrí ušlý zisk poškodenej strany, zisk dosiahnutý porušovateľom práv a nemajetková ujma spôsobená vlastníkovi práv z dôvodu porušovania.

Súd však môže ako alternatívu a na návrh poškodenej strany priznať ako náhradu škody paušálnu pokutu, ktorá nesmie byť nižšia ako výška poplatkov alebo odmeny, ktoré by musel zaplatiť porušovateľ práv, ak by požiadal o oprávnenie použiť právo, ktoré porušil.“

Konanie vo veci samej a prejudiciálna otázka

15 Žalobca vo veci samej uvádza na trh alkoholické nápoje a liehoviny.

16 Dňa 5. decembra 2005 podal prihlášku čiastočne obrazovej ochrannej známky SAINT GERMAIN na Institut national de la propriété industrielle (Národný inštitút duševného vlastníctva, Francúzsko).

17 Táto ochranná známka bola zapísaná 12. mája 2006 pod číslom 3 395 502 pre výrobky a služby patriace do tried 30, 32 a 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957 v revidovanom znení, ktoré zodpovedajú najmä alkoholickým nápojom (s výnimkou pív), jablčným muštom, digestívam, vínam a liehovinám, ako aj alkoholickým výťažkom alebo esenciám.

18 Po tom, ako sa spoločnosť AR dozvedela, že spoločnosť Cooper International Spirits distribuovala pod názvom „St-Germain“ likér vyrábaný spoločnosťou St Dalfour a spoločnosťou Etablissements Gabriel Boudier, dňa 8. júna 2012 podala proti týmto trom spoločnostiam na Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový súd Paríž, Francúzsko) žalobu pre porušovanie práv k ochrannej známke reprodukovaním alebo subsidiárne napodobňovaním.

19 V rámci súbežného konania Tribunal de grande instance de Nanterre (Prvostupňový súd Nanterre, Francúzsko) rozsudkom z 28. februára 2013 vyhlásil zrušenie práva žalobcu vo veci samej k ochrannej známke SAINT GERMAIN od 13. mája 2011. Tento rozsudok bol potvrdený rozsudkom Cour d’appel de Versailles (Odvolací súd Versailles, Francúzsko) z 11. februára 2014, ktorý sa stal právoplatný.

20 Žalobca vo veci samej pred Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový súd Paríž) zopakoval svoje návrhy týkajúce sa porušenia práv k ochrannej známke za obdobie, na ktoré sa nevzťahuje premlčanie, a pred zrušením práv, teda od 8. júna 2009 do 13. mája 2011.

21 Tieto návrhy boli v celom rozsahu zamietnuté rozsudkom Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový súd Paríž) zo 16. januára 2015 z dôvodu, že po prihlásení ochrannej známky nedošlo k žiadnemu používaniu tejto známky.

22 Tento rozsudok bol potvrdený rozsudkom Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž, Francúzsko) z 13. septembra 2016.

23 Na odôvodnenie tohto rozsudku Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) najmä uviedol, že dôkazy, na ktoré sa odvolával žalobca vo veci samej, neboli dostatočné na preukázanie toho, že ochranná známka SAINT GERMAIN sa skutočne používala.

24 Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž, Francúzsko) z toho vyvodil, že žalobca vo veci samej sa nemohol účinne dovolávať zásahu do funkcie záruky pôvodu tejto ochrannej známky ani sa dovolávať zásahu do monopolu na používanie priznaného jeho ochrannou známkou a ani zásahu do jej investičnej funkcie, keďže používanie označenia zhodného s ochrannou známkou zo strany konkurenta nemôže v prípade neexistencie akéhokoľvek používania tejto ochrannej známky podstatným spôsobom brániť používaniu tejto ochrannej známky.

25 Žalobca vo veci samej podal proti tomuto rozsudku kasačný opravný prostriedok z dôvodu, že Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) porušil články L 713-3 a L 714-5 Code de la propriété intellectuelle (zákonník duševného vlastníctva).

26 Na podporu tohto žalobného dôvodu tvrdí, že všetky jeho žaloby pre porušenie práv boli nesprávne zamietnuté z dôvodu, že nepreukázal skutočné používanie ochrannej známky SAINT GERMAIN, hoci ani právo Únie, ani Code de la propriété intellectuelle (zákonník duševného vlastníctva) nestanovujú, že počas lehoty piatich rokov po zápise ochrannej známky jej majiteľ musí preukázať používanie tejto ochrannej známky, aby mohol požívať ochranu práva ochranných známok. Navyše v oblasti porušovania práv sa pravdepodobnosť zámeny vo vnímaní verejnosti posudzuje abstraktne s ohľadom na predmet zápisu a nie s ohľadom na konkrétnu situáciu na trhu.

27 Na druhej strane žalované vo veci samej tvrdia, že ochranná známka plní svoju základnú funkciu, len ak je skutočne používaná svojím majiteľom na označenie obchodného pôvodu výrobkov alebo služieb uvedených v jej zápise, a v prípade nepoužívania ochrannej známky v súlade s jej základnou funkciou sa majiteľ nemôže dovolávať akéhokoľvek zásahu alebo rizika zásahu do tejto funkcie.

28 Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko) na úvod uvádza, že kasačný dôvod, ktorý mu bol predložený, nekritizuje skutočnosť, že Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) skúmal porušenie práv nie z hľadiska reprodukovania ochrannej známky, ale z hľadiska jej napodobňovania, čo predpokladá existenciu pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní verejnosti. Zdôrazňuje, že podľa vnútroštátneho práva patrí posúdenie existencie takéhoto rizika do zvrchovanej právomoci súdov rozhodujúcich vo veci samej, keďže Cour de cassation má právomoc posúdiť zákonnosť napadnutého rozsudku len z hľadiska uplatniteľného práva.

29 Uvádza, že pokiaľ ide o porušenie práv k ochrannej známke napodobovaním, Súdny dvor rozhodol, že použitie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke, ktoré spôsobuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, tak zasahuje alebo je spôsobilé zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky [rozsudok z 12. júna 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, bod 59], a že v prípade, že funkcia ochrannej známky ako označenia pôvodu nie je jej jedinou funkciou, ktorá si zaslúži ochranu pred zásahmi tretích osôb (rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, bod 39), ochrana poskytnutá proti porušeniu práv k ochrannej známke reprodukovaním v tom, že je absolútna a vyhradená zásahom nielen do základnej funkcie ochrannej známky, ale tiež do ostatných funkcií, ako najmä komunikačnej, investičnej či reklamnej, je širšia ako ochrana stanovená proti porušeniu práv k ochrannej známke napodobňovaním, ktorej uplatnenie si vyžaduje existenciu pravdepodobnosti zámeny, a teda možnosti zásahu do základnej funkcie ochrannej známky (rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, EU:C:2009:378, body 58 a 59).

30 Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko) tiež uvádza, že Súdny dvor spresnil, že sa predpokladá, že ochranná známka vždy spĺňa svoju funkciu označenia pôvodu, zatiaľ čo svoje ostatné funkcie spĺňa iba v rozsahu, v akom ju jej majiteľ v tomto zmysle používa, najmä na účely reklamy alebo investície (rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, bod 40).

31 Dodáva, že vzhľadom na túto judikatúru sa zdá, že pokiaľ ide v prejednávanej veci o posúdenie porušenia práv k ochrannej známke napodobovaním, stačí len vyhľadať zásah do základnej funkcie ochrannej známky z dôvodu pravdepodobnosti zámeny.

32 V tejto súvislosti uvádza, že v rozsudku z 21. decembra 2016 Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), Súdny dvor rozhodol, že článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 poskytujú majiteľovi ochrannej známky lehotu na to, aby svoju ochrannú známku začal riadne používať, pričom počas nej môže uplatniť svoje výlučné právo z tejto ochrannej známky na základe článku 9 ods. 1 tohto nariadenia pre všetky tovary a služby bez toho, aby musel také používanie preukázať. To predpokladá, že v priebehu tohto obdobia sa rozsah práva udeleného majiteľovi ochrannej známky musí posudzovať s ohľadom na tovary a služby uvedené v zápise ochrannej známky, a nie s ohľadom na používanie tejto ochrannej známky majiteľom počas tohto obdobia.

33 Cour de cassation (Kasačný súd) však zdôrazňuje, že vec sama sa odlišuje od veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 21. decembra 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), v tom, že v prejednávanej veci došlo k zrušeniu práva majiteľa ochrannej známky z dôvodu nepoužívania tejto ochrannej známky počas obdobia piatich rokov po zápise uvedenej ochrannej známky.

34 Tento spor nastoľuje otázku, či majiteľ ochrannej známky, ktorý nikdy nepoužíval túto ochrannú známku a ktorému boli jeho práva k nej zrušené po uplynutí lehoty piatich rokov uvedenej v článku 10 ods. 1 prvom pododseku smernice 2008/95, môže podať žalobu pre to, že došlo k zásahu do základnej funkcie jeho ochrannej známky, a v dôsledku toho žiadať o náhradu škody z dôvodu používania označenia zhodného alebo podobného počas obdobia piatich rokov po zápise ochrannej známky treťou osobou.

35 Za týchto okolností sa Cour de cassation (Kasačný súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„[Majú sa článok 5 ods. 1 písm. b) a články 10 a 12 smernice 2008/95] vykladať v tom zmysle, že majiteľovi ochrannej známky, ktorý nikdy nepoužil svoju ochrannú známku a ktorému boli zrušené jeho práva k nej po uplynutí obdobia piatich rokov po uverejnení jej zápisu, môže byť priznaná náhrada škody za porušenie práv k ochrannej známke z dôvodu, že sa odvoláva na zásah do základnej funkcie jeho ochrannej známky, ktorý spôsobila tretia osoba, pred dátumom nadobudnutia účinnosti zrušenia, používaním označenia podobného [tejto] ochrannej známke na označenie tovarov alebo služieb zhodných alebo podobných s tými, pre ktoré bola [uvedená] ochranná známka zapísaná?“

O prejudiciálnej otázke

36 Svojou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 5 ods. 1 písm. b), článok 10 ods. 1 prvý pododsek a článok 12 ods. 1 prvý pododsek smernice 2008/95 majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky, ktorého práva boli zrušené po uplynutí obdobia piatich rokov od jej zápisu z dôvodu, že túto ochrannú známku v dotknutom členskom štáte pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, riadne nepoužíval, si zachováva právo domáhať sa náhrady škody, ktorú utrpel z dôvodu, že tretie osoby pred dátumom nadobudnutia účinnosti zrušenia používali podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, vyvolávajúc nebezpečenstvo zámeny s jeho ochrannou známkou.

37 V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 poskytujú majiteľovi ochrannej známky lehotu na to, aby svoju ochrannú známku začal riadne používať, pričom počas nej môže uplatniť svoje výlučné právo z tejto ochrannej známky na základe článku 9 ods. 1 tohto nariadenia pre všetky tovary a služby, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, bez toho, aby musel také riadne používanie preukázať (rozsudok z 21. decembra 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, bod 26).

38 Na to, aby sa podľa článku 9 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia určilo, či sú tovary alebo služby údajného porušovateľa práv totožné s tovarmi alebo službami chránenými dotknutou ochrannou známkou Európskej únie alebo jej podobné, treba tak počas päťročného obdobia od zápisu ochrannej známky Európskej únie posúdiť rozsah výlučného práva priznaného na základe tohto ustanovenia s ohľadom na tovary a služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, a nie s ohľadom na možné používanie tejto ochrannej známky jej majiteľom počas tohto obdobia (rozsudok z 21. decembra 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, bod 27).

39 Keďže článok 9 ods. 1, článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v podstate zodpovedajú článku 5 ods. 1, článku 10 ods. 1 prvému pododseku a článku 12 ods. 1 prvému pododseku smernice 2008/95, túto judikatúru možno v celom rozsahu uplatniť na účely výkladu týchto posledných uvedených ustanovení.

40 Treba dodať, že Súdny dvor konštatoval, že po uplynutí päťročnej lehoty od zápisu ochrannej známky Európskej únie môže byť rozsah tohto výlučného práva ovplyvnený konštatovaním, že sa na základe vzájomného návrhu alebo obrany vo veci samej, ktoré podali tretie osoby v rámci konania o porušení, zistí, že majiteľ v tomto okamihu ešte nezačal svoju ochrannú známku riadne používať pre niektoré alebo všetky tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. decembra 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, bod 28).

41 Ako však poznamenáva vnútroštátny súd, konanie vo veci samej sa odlišuje od veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 21. decembra 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), keďže sa konkrétne týka otázky rozsahu uvedeného výlučného práva po uplynutí lehoty, zatiaľ čo zrušenie ochrannej známky už bolo vyhlásené.

42 Treba teda preskúmať, či v rámci smernice 2008/95 môže mať zrušenie práv z dotknutej ochrannej známky vplyv na možnosť jej majiteľa dovolávať sa po uplynutí lehoty porušení výlučného práva z tejto ochrannej známky, ku ktorým došlo počas tejto lehoty.

43 V tejto súvislosti na jednej strane v súlade s odôvodnením 6 smernice 2008/95, v ktorom sa okrem iného uvádza, že „členské štáty by mali mať naďalej možnosť určovať dôsledky zrušenia ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú“, táto smernica ponechala vnútroštátnemu zákonodarcovi úplnú voľnosť pri určovaní dňa, kedy zrušenie ochrannej známky nadobudne účinnosť. Na druhej strane z článku 11 ods. 3 uvedenej smernice vyplýva, že členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť, či chcú stanoviť, že v prípade vzájomného návrhu na zrušenie sa na ochrannú známku nemožno platne odvolávať v konaní o porušení, ak sa na základe námietky preukáže, že práva majiteľa ochrannej známky by mohli byť zrušené podľa článku 12 ods. 1 tej istej smernice.

44 V prejednávanej veci, ako uviedol generálny advokát v bode 79 svojich návrhov, sa francúzsky zákonodarca rozhodol, že účinky zrušenia ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania nastávajú od uplynutia lehoty piatich rokov od jej zápisu. Navyše návrh na začatie prejudiciálneho konania neobsahuje žiadnu skutočnosť, ktorá by umožňovala domnievať sa, že v čase skutkových okolností vo veci samej francúzsky zákonodarca využil možnosť stanovenú v článku 11 ods. 3 smernice 2008/95.

45 Z toho vyplýva, že francúzska právna úprava zachováva pre majiteľa dotknutej ochrannej známky možnosť dovolávať sa aj po uplynutí lehoty porušení výlučného práva vyplývajúceho z tejto ochrannej známky, ku ktorým došlo počas tejto lehoty, aj keď boli práva tohto majiteľa k tejto ochrannej známke zrušené.

46 Pokiaľ ide o stanovenie náhrady škody, treba odkázať na smernicu 2004/48 a najmä na jej článok 13 ods. 1 prvý pododsek, podľa ktorého táto náhrada škody musí byť „úmern[á] skutočnej ujme, ktorú [majiteľ ochrannej známky] utrpel“.

47 Hoci nepoužívanie ochrannej známky samo osebe nebráni odškodneniu spojenému s tým, že došlo k porušovaniu práv, táto okolnosť napriek tomu zostáva dôležitou skutočnosťou, ktorú treba zohľadniť pri určení existencie a prípadne rozsahu škody spôsobenej majiteľovi, a teda výšky náhrady škody, ktorú majiteľ môže prípadne požadovať.

48 Vzhľadom na vyššie uvedené treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 5 ods. 1 písm. b), článok 10 ods. 1 prvý pododsek a článok 12 ods. 1 prvý pododsek smernice 2008/95 v spojení s jej odôvodnením 6 sa majú vykladať v tom zmysle, že členským štátom ponechávajú možnosť povoliť, aby si majiteľ ochrannej známky, ktorého práva boli zrušené po uplynutí obdobia piatich rokov od jej zápisu z dôvodu, že túto ochrannú známku v dotknutom členskom štáte pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, riadne nepoužíval, zachoval právo domáhať sa náhrady škody, ktorú utrpel z dôvodu, že tretie osoby pred dátumom nadobudnutia účinnosti zrušenia používali podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, vyvolávajúc nebezpečenstvo zámeny s jeho ochrannou známkou.

O trovách

49 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

Článok 5 ods. 1 písm. b), článok 10 ods. 1 prvý pododsek a článok 12 ods. 1 prvý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok v spojení s jej odôvodnením 6 sa majú vykladať v tom zmysle, že členským štátom ponechávajú možnosť povoliť, aby si majiteľ ochrannej známky, ktorého práva boli zrušené po uplynutí obdobia piatich rokov od jej zápisu z dôvodu, že túto ochrannú známku v dotknutom členskom štáte pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, riadne nepoužíval, zachoval právo domáhať sa náhrady škody, ktorú utrpel z dôvodu, že tretie osoby pred dátumom nadobudnutia účinnosti zrušenia používali podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, vyvolávajúc nebezpečenstvo zámeny s jeho ochrannou známkou.

Podpisy