Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 26. marca 2020 *

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami – Direktiva 2008/95/ES – Člen 5(1)(b) – Člen 10(1), prvi pododstavek – Člen 12(1) – Razveljavitev znamke zaradi neobstoja resne in dejanske uporabe – Pravica imetnika znamke, da uveljavlja kršitev svojih izključnih pravic, nastalo s tem, da tretja oseba uporablja enak ali podoben znak v obdobju pred datumom začetka učinka razveljavitve“

V zadevi C-622/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija) z odločbo z dne 26. septembra 2018, ki je na Sodišče prispela 4. oktobra 2018, v postopku

AR

proti

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, I. Jarukaitis, E. Juhász (poročevalec), M. Ilešič in C. Lycourgos, sodniki,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodna tajnica: V. Giacobbo-Peyronnel, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 12. junija 2019,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za AR T. Kern, avocate,

– za Cooper International Spirits LLC in St Dalfour SAS D. Régnier, avocat,

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

* Jezik postopka: francoščina.

– za francosko vlado A.-L. Desjonquères in R. Coesme, agenta,

– za Evropsko komisijo É. Gippini Fournier in J. Samnadda, agenta,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 18. septembra 2019

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1)(b), člena 10(1), prvi pododstavek, in člena 12(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med osebo AR ter družbami Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS in Établissements Gabriel Boudier SA zaradi tožbe zaradi kršitve pravic iz znamke, ki jo je vložila oseba AR.

Pravni okvir

Pravo Unije

Direktiva 2008/95

3 V uvodnih izjavah 6 in 9 Direktive 2008/95 je navedeno:

„(6) […] Države članice bi morale imeti možnost še naprej prosto določiti učinke razveljavitve ali neveljavnosti blagovnih znamk.

[…]

(9) Za zmanjšanje skupnega števila blagovnih znamk, registriranih in varovanih v Skupnosti, in posledično števila sporov, ki se med njimi pojavljajo, je treba zahtevati, da se registrirane blagovne znamke dejansko uporabljajo ali v primeru, da se ne, razveljavijo. Treba je […] predvid[eti], da se blagovna znamka ne more uspešno uveljavljati v postopku zaradi kršitev pravic, kadar se na podlagi zahteve za razveljavitev blagovne znamke ugotovi, da bi se znamka lahko razveljavila. Določitev pravil postopka je v [tem] primer[u] prepuščena državam članicam.“

4 Člen 5 te direktive, naslovljen „Pravice iz blagovne znamke“, v odstavku 1 določa:

„Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

(a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana blagovna znamka;

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko.“

5 Člen 10 navedene direktive, naslovljen „Uporaba blagovnih znamk“, v odstavku 1 določa:

„Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je blagovna znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.“

6 Člen 11 te direktive, naslovljen „Sankcije za neuporabo blagovne znamke v pravnih ali upravnih postopkih“, v odstavku 3 določa:

„Brez poseganja v uporabo člena 12, če pride do nasprotne zahteve za razveljavitev, vsaka država članica lahko določi, da se blagovne znamke ne more uspešno uveljavljati v postopku zaradi kršitve pravic, če se na podlagi ugovora ugotovi, da bi se blagovna znamka lahko razveljavila na podlagi člena 12(1).“

7 Člen 12 Direktive 2008/95, naslovljen „Razlogi za razveljavitev“, v odstavku 1 določa:

„Blagovna znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno uporabljala v državah članicah v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.

Vendar nihče ne more zahtevati, naj se imetnikove pravice na blagovni znamki razveljavijo, če je v intervalu med iztekom petletnega obdobja in vložitvijo zahteve za razveljavitev prišlo do začetka ali ponovnega začetka resne uporabe blagovne znamke.

Začetek ali ponovni začetek uporabe v treh mesecih pred vložitvijo zahteve za razveljavitev, in najprej ob izteku neprekinjenega obdobja petih let neuporabe, pa se ne upošteva, če do priprav na začetek ali ponovni začetek pride šele potem, ko imetnik ugotovi, da lahko pride do vložitve zahteve za razveljavitev.“

Direktiva 2004/48/ES

8 Člen 13 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32), naslovljen „Odškodnine“, določa:

„1. Države članice zagotovijo, da pristojni sodni organi na vlogo oškodovane stranke odredijo kršitelju, ki je vedel ali bi razumno moral vedeti, da sodeluje v dejavnosti, ki je predmet kršitve, da plača imetniku pravice odškodnino, ki ustreza dejanski škodi, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve.

Ko sodni organi določajo odškodnino:

(a) upoštevajo vse ustrezne vidike, kot na primer negativne ekonomske posledice, vključno z izgubljenim dobičkom, ki jih je utrpela oškodovana stranka, vse neupravičene dobičke, ki jih je imel kršitelj, in v ustreznih primerih elemente, ki niso ekonomski dejavniki, na primer moralno škodo, povzročeno imetniku pravice s kršitvijo;

ali

(b) kot drugo možnost namesto (a) lahko v ustreznih primerih določijo odškodnino kot pavšalni znesek na podlagi elementov, kot so najmanj znesek licenčnin ali zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine.

2. Če kršitelj ni vedel ali če ni razumno mogel vedeti, da je sodeloval v dejavnosti, ki je predmet kršitve, lahko države članice določijo, da lahko sodni organi odredijo vračilo dobička ali plačilo odškodnine, ki je lahko vnaprej določena.“

Uredba (ES) št. 207/2009

9 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1) v členu 9(1), členu 15(1), prvi pododstavek, in členu 51(1)(a) vsebuje določbe, ki so v bistvu podobne tistim iz člena 5(1), člena 10(1), prvi pododstavek, oziroma člena 12 Direktive 2008/95.

10 Člen 55 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Posledice razveljavitve in ničnosti“, v odstavku 1 določa:

„Šteje se, da od dne vložitve zahteve za razveljavitev ali nasprotne tožbe blagovna znamka [Evropske unije] ni imela učinkov, določenih s to uredbo. Zgodnejši datum, na katerega je prišlo do enega izmed razlogov za razveljavitev, se lahko določi na zahtevo ene od strank.“

Francosko pravo

11 Člen L. 713-1 code de la propriété intellectuelle (zakonik o intelektualni lastnini) v različici, ki je veljala v času dejanskega stanja v postopku v glavni stvari, določa:

„Z registracijo znamke se njenemu imetniku podeli lastninska pravica na tej znamki za označeno blago in storitve.“

12 Člen L. 713-3 tega zakonika določa:

„Če obstaja verjetnost zmede v javnosti, so brez dovoljenja imetnika prepovedani:

[…]

(b) posnemanje znamke in uporaba imitirane znamke za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, zajetim v registraciji.“

13 Člen L. 714-5 navedenega zakonika določa:

„Pravice imetnika znamke, ki v neprekinjenem obdobju petih let brez upravičenih razlogov ni resno in dejansko uporabljal te znamke za blago in storitve iz registracije, se razveljavijo.

[…]

Razveljavitev začne učinkovati na datum izteka obdobja petih let iz prvega odstavka tega člena. Učinek razveljavitve je absoluten.“

14 Člen L. 716-14 zakonika o intelektualni lastnini določa:

„Sodišče mora pri določanju odškodnine jasno upoštevati negativne ekonomske posledice, ki jih je utrpela oškodovana stranka, med katerimi je izgubljeni dobiček, dobiček, ki ga je ustvaril kršitelj, in nepremoženjsko škodo, povzročeno imetniku pravic zaradi kršitve.

Vendar lahko sodišče kot alternativo in na predlog oškodovane stranke kot odškodnino dodeli pavšalni znesek, ki ne sme biti nižji od zneska nadomestil ali pristojbin, ki bi jih kršitelj dolgoval, če bi zahteval dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine, ki jo je kršil.“

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

15 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari trži alkohol in žgane pijače.

16 Navedena tožeča stranka je 5. decembra 2005 pri Institut national de la propriété industrielle (državni inštitut za industrijsko lastnino, Francija) vložila zahtevo za registracijo polfigurativne znamke SAINT GERMAIN.

17 Ta znamka je bila 12. maja 2006 registrirana pod številko 3395502 za proizvode in storitve iz razredov 30, 32 in 33 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ki med drugim ustrezajo alkoholnim pijačam (razen piva), jabolčnikom, digestivom, vinu in žganim pijačam ter alkoholnim ekstraktom ali esencam.

18 Potem ko je tožeča stranka iz postopka v glavni stvari izvedela, da je družba Cooper International Spirits pod imenom „St-Germain“ distribuirala liker, ki sta ga proizvedli družbi St Dalfour in Établissements Gabriel Boudier, je 8. junija 2012 proti tem trem družbam pri tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu, Francija) vložila tožbo zaradi kršitve znamke z reproduciranjem ali, podredno, posnemanjem.

19 Tribunal de grande instance de Nanterre (okrožno sodišče v Nanterru, Francija) je v vzporednem postopku s sodbo z dne 28. februarja 2013 razveljavilo pravice tožeče stranke iz postopka v glavni stvari iz znamke SAINT GERMAIN od 13. maja 2011. Ta sodba je bila potrjena s sodbo cour d'appel de Versailles (pritožbeno sodišče v Versaillesu, Francija) z dne 11. februarja 2014, ki je postala pravnomočna.

20 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je pri tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu) vztrajala pri svojih zahtevkih zaradi kršitve pravic za obdobje pred razveljavitvijo, na katero se zastaranje ne nanaša, to je med 8. junijem 2009 in 13. majem 2011.

21 Ti zahtevki so bili s sodbo tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu) z dne 16. januarja 2015 v celoti zavrnjeni, ker se zadevna znamka od prijave ni uporabljala.

22 Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu, Francija) je s sodbo z dne 13. septembra 2016 to sodbo potrdilo.

23 Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) je v obrazložitvi te sodbe med drugim poudarilo, da dokazi, na katere se je sklicevala tožeča stranka iz postopka v glavni stvari, niso zadostovali za dokaz, da se je znamka SAINT GERMAIN dejansko uporabljala.

24 Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) je iz tega sklepalo, da tožeča stranka iz postopka v glavni stvari ne more uspešno trditi, da je prišlo do posega v funkcijo te znamke, da zagotavlja izvor, ali v monopol nad uporabo, ki je podeljen s to znamko, kot tudi ne do posega v njeno naložbeno funkcijo, ker uporaba znaka, povsem enakega znamki, s strani konkurenta, če se ta znamka sploh ne uporablja, ne more bistveno ovirati uporabe.

25 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je zoper to sodbo vložila kasacijsko pritožbo, ker naj bi Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) kršilo člena L 713-3 in L 714-5 zakonika o intelektualni lastnini.

26 V podporo temu pritožbenemu razlogu navaja, da so bili vsi njeni zahtevki zaradi kršitve napačno zavrnjeni, ker ni dokazala dejanske uporabe znamke SAINT GERMAIN, čeprav niti pravo Unije niti zakonik o intelektualni lastnini ne določata, da mora imetnik znamke v obdobju petih let po

registraciji znamke dokazati, da se je ta znamka uporabljala, da bi bil upravičen do varstva na podlagi prava znamk. Poleg tega naj bi se na področju kršitev verjetnost zmede v javnosti presojala abstraktno glede na predmet registracije, in ne glede na konkreten položaj na trgu.

27 Nasprotno pa tožene stranke iz postopka v glavni stvari trdijo, da znamka opravlja svojo bistveno funkcijo le, če jo njen imetnik dejansko uporablja za navedbo trgovskega izvora blaga ali storitev iz registracije, in da če imetnik znamke ne uporablja v skladu z njeno bistveno funkcijo, ne more očitati nobenega posega v to funkcijo ali verjetnosti, da bo vanjo poseženo.

28 Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija) najprej navaja, da se v kasacijskem razlogu, ki ga obravnava, ne graja dejstvo, da Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) kršitve ni preučilo z vidika reprodukcije znamke, temveč z vidika njenega posnemanja, kar predpostavlja obstoj verjetnosti zmede v javnosti. Poudarja, da je v skladu z nacionalnim pravom presoja obstoja take verjetnosti v suvereni pristojnosti prvostopenjskih in pritožbenih sodišč, Cour de cassation (kasacijsko sodišče) pa je pristojno le za presojo zakonitosti izpodbijane sodbe glede na veljavno pravo.

29 Navaja, da je Sodišče glede kršitve s posnemanjem razsodilo, da uporaba znaka, enakega ali podobnega znamki, ki pri javnosti ustvarja verjetnost zmede, škoduje oziroma bi lahko škodovala bistveni funkciji znamke (sodba z dne 12. junija 2008, O2 Holdings in O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, točka 59), in da čeprav funkcija označbe izvora znamke ni njena edina funkcija, ki bi jo bilo treba zaščititi pred posegi tretjih oseb (sodba z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, točka 39), je varstvo pred kršitvijo z reproduciranjem – ker je absolutno in velja za posege ne le v bistveno funkcijo znamke, temveč tudi v druge funkcije, kot so med drugim sporočanje, investiranje ali oglaševanje – širše od varstva pred kršitvijo s posnemanjem, za izvajanje katerega je treba dokazati obstoj verjetnosti zmede in s tem možnosti posega v bistveno funkcijo znamke (sodba z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točki 58 in 59).

30 Cour de cassation (kasacijsko sodišče) navaja tudi, da je Sodišče pojasnilo, da se vedno šteje, da znamka opravlja funkcijo označbe izvora, medtem ko svoje druge funkcije opravlja le, če jo njen imetnik uporablja tako, da opravlja te funkcije, med drugim za oglaševanje in naložbe (sodba z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, točka 40).

31 Dodaja, da glede na to sodno prakso kaže, da je treba, ker gre v obravnavanem primeru za presojo ponarejanja s posnemanjem, preučiti le zatrjevani poseg v bistveno funkcijo znamke zaradi verjetnosti zmede.

32 V zvezi s tem navaja, da je Sodišče v sodbi z dne 21. decembra 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), razsodilo, da člen 15(1) in člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 imetniku znamke podeljujeta prehodno obdobje za začetek resne in dejanske uporabe njegove znamke, v katerem lahko uveljavlja izključno pravico, ki jo ta znamka daje na podlagi člena 9(1) te uredbe za vse proizvode in storitve, ne da bi moral dokazati tako uporabo. To pomeni, da je treba v tem obdobju obseg pravice, podeljene imetniku znamke, presojati glede na proizvode in storitve, na katere se nanaša registracija znamke, in ne glede na to, kako je imetnik to znamko morda uporabljal v tem obdobju.

33 Vendar Cour de cassation (kasacijsko sodišče) poudarja, da se zadeva iz postopka v glavni stvari razlikuje od zadeve, v kateri je bila izdana sodba z dne 21. decembra 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), ker je bila v obravnavanem primeru pravica imetnika znamke razveljavljena zaradi neuporabe te znamke v obdobju petih let po registraciji navedene znamke.

34 Postavlja se torej vprašanje, ali se imetnik znamke, ki te znamke ni nikoli uporabljal in čigar pravice iz te znamke so bile ob izteku petletnega obdobja iz člena 10(1), prvi pododstavek, Direktive 2008/95 razveljavljene, lahko pritoži, da je bilo poseženo v bistveno funkcijo njegove znamke, in zato zahteva odškodnino za škodo, ker naj bi v obdobju petih let po registraciji znamke tretja oseba uporabljala enak ali podoben znak.

35 V teh okoliščinah je Cour de cassation (kasacijsko sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 5(1)(b) ter člena 10 in 12 Direktive [2008/95] razlagati tako, da lahko imetnik, ki ni nikoli uporabljal svoje znamke, ki je bila ob izteku obdobja petih let po njeni registraciji razveljavljena, dobi odškodnino za škodo zaradi kršitve s sklicevanjem na to, da je prišlo do posega v temeljno funkcijo njegove znamke, ker je tretja oseba pred datumom začetka učinka te razveljavitve uporabljala znak, podoben [tej] znamki, za označevanje blaga ali storitev, enakih ali podobnih tistim, za katere je bila registrirana [navedena] znamka?“

Vprašanje za predhodno odločanje

36 Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(1)(b), člen 10(1), prvi pododstavek, in člen 12(1), prvi pododstavek, Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetnik znamke, čigar pravice so bile po izteku roka petih let od registracije te znamke razveljavljene, ker te znamke v zadevni državi članici ni resno in dejansko uporabljal za blago ali storitve, za katere je bila registrirana, ohrani pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki jo je utrpel, ker je tretja oseba pred datumom začetka učinkovanja te razveljavitve uporabljala podoben znak za enako ali podobno blago ali storitve, kar bi lahko pripeljalo do zamenjave z njegovo znamko.

37 V zvezi s tem je Sodišče že razsodilo, da člen 15(1) in člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 imetniku znamke dajeta prehodno obdobje za začetek resne in dejanske uporabe te znamke, med katerim lahko na podlagi člena 9(1) te uredbe uveljavlja izključno pravico, ki jo ta znamka daje za vse proizvode ali storitve, za katere je registrirana, ne da bi moral dokazati tako uporabo (sodba z dne 21. decembra 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, točka 26).

38 Za to, da se v skladu s členom 9(1)(b) navedene uredbe ugotovi, ali so proizvodi ali storitve domnevnega kršitelja enaki ali podobni proizvodom in storitvam, zajetim z zadevno znamko Evropske unije, je treba presojati obseg izključne pravice, podeljene na podlagi te določbe, v obdobju petih let po registraciji znamke Evropske unije glede na proizvode in storitve, ki so predmet registracije, in ne glede na to, kako je lahko imetnik to znamko uporabljal v tem obdobju (sodba z dne 21. decembra 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, točka 27).

39 Ker člen 9(1), člen 15(1) in člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v bistvu ustrezajo členu 5(1), členu 10(1), prvi pododstavek, in členu 12(1), prvi pododstavek, Direktive 2008/95, je to sodno prakso v celoti mogoče po analogiji uporabiti za razlago zadnjenavedenih določb.

40 Dodati je treba, da je Sodišče ugotovilo, da lahko po poteku roka petih let po registraciji znamke Evropske unije na obseg te izključne pravice vpliva ugotovitev, do katere je prišlo po nasprotni tožbi ali obrambi iz vsebinskih razlogov, ki ju lahko vloži tretja oseba v tožbi zaradi kršitve pravic, in sicer da imetnik tedaj še ni začel resno in dejansko uporabljati svoje znamke za del ali vse proizvode in storitve, za katere je bila ta registrirana (glej v tem smislu sodbo z dne 21. decembra 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, točka 28).

41 Kot pa navaja predložitveno sodišče, se zadeva iz postopka v glavni stvari razlikuje od zadeve, v kateri je bila izdana sodba z dne 21. decembra 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), saj se nanaša prav na vprašanje obsega navedene izključne pravice ob izteku prehodnega obdobja, potem ko je bila razveljavitev znamke že razglašena.

42 Preučiti je torej treba, ali lahko v okviru Direktive 2008/95 razveljavitev pravic iz zadevne znamke vpliva na možnost njenega imetnika, da po izteku prehodnega obdobja uveljavlja kršitve izključne pravice iz te znamke, storjene v tem obdobju.

43 V zvezi s tem je bila na eni strani z Direktivo 2008/95 v skladu z njeno uvodno izjavo 6, v kateri je med drugim navedeno, da bi „[d]ržave članice […] morale imeti možnost še naprej prosto določiti učinke razveljavitve ali neveljavnosti blagovnih znamk“, nacionalnemu zakonodajalcu puščena vsa svoboda pri določitvi datuma, ko razveljavitev znamke začne učinkovati. Na drugi strani iz člena 11(3) te direktive izhaja, da lahko države članice prosto odločijo, ali želijo določiti, da se, če pride do nasprotne zahteve za razveljavitev, blagovna znamka ne more uspešno uveljavljati v postopku zaradi kršitve pravic, če se na podlagi ugovora ugotovi, da bi se blagovna znamka lahko razveljavila na podlagi člena 12(1) navedene direktive.

44 V obravnavanem primeru in kot je generalni pravobranilec navedel v točki 79 sklepnih predlogov, se je francoski zakonodajalec odločil, da bo razveljavitev znamke zaradi neuporabe začela učinkovati po poteku roka petih let po njeni registraciji. Poleg tega predložitvena odločba ne vsebuje nobenega elementa, na podlagi katerega bi bilo mogoče sklepati, da je francoski zakonodajalec v času nastanka dejstev iz postopka v glavni stvari uporabil možnost iz člena 11(3) Direktive 2008/95.

45 Iz tega je razvidno, da je v francoski zakonodaji ohranjena možnost, da imetnik zadevne znamke po izteku prehodnega obdobja uveljavlja kršitve izključne pravice iz te znamke v tem obdobju, tudi če so bile njegove pravice iz te znamke razveljavljene.

46 Glede določitve odškodnine je treba upoštevati Direktivo 2004/48, zlasti njen člen 13(1), prvi pododstavek, v skladu s katerim ta odškodnina „ustreza dejanski škodi, ki jo je [imetnik znamke] utrpel“.

47 Čeprav to, da se znamka ne uporablja, samo po sebi ne ovira odškodnine, povezane s storitvijo kršitev, pa je ta okoliščina vseeno pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri ugotavljanju obstoja in po potrebi obsega škode, ki jo je utrpel imetnik pravice, ter s tem zneska odškodnine, ki jo lahko ta morda zahteva.

48 Glede na zgoraj navedeno je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1)(b), člen 10(1), prvi pododstavek, in člen 12(1), prvi pododstavek, Direktive 2008/95 v povezavi z uvodno izjavo 6 te direktive razlagati tako, da dajejo državam članicam možnost, da dovolijo, da imetnik znamke, čigar pravice so bile po izteku roka petih let od registracije te znamke razveljavljene, ker te znamke v zadevni državi članici ni resno in dejansko uporabljal za blago ali storitve, za katere je bila registrirana, ohrani pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki jo je utrpel, ker je tretja oseba pred datumom začetka učinkovanja te razveljavitve uporabljala podoben znak za enako ali podobno blago ali storitve, kar bi lahko pripeljalo do zamenjave z njegovo znamko.

Stroški

49 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

Člen 5(1)(b), člen 10(1), prvi pododstavek, in člen 12(1), prvi pododstavek, Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami v povezavi z uvodno izjavo 6 te direktive je treba razlagati tako, da dajejo državam članicam možnost, da dovolijo, da imetnik znamke, čigar pravice so bile po izteku roka petih let od registracije te znamke razveljavljene, ker te znamke v zadevni državi članici ni resno in dejansko uporabljal za blago ali storitve, za katere je bila registrirana, ohrani

pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki jo je utrpel, ker je tretja oseba pred datumom začetka učinkovanja te razveljavitve uporabljala podoben znak za enako ali podobno blago ali storitve, kar bi lahko pripeljalo do zamenjave z njegovo znamko.

Podpisi