HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

26 martie 2020*

„Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la mărci – Directiva 2008/95/CE – Articolul 5 alineatul (1) litera (b) – Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf – Articolul 12 alineatul (1) – Decădere din drepturile asupra unei mărci pentru lipsa utilizării serioase – Dreptul titularului mărcii de a invoca încălcarea drepturilor sale exclusive ca urmare a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru perioada anterioară datei de la care produce efecte decăderea”

În cauza C-622/18,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Cour de cassation (Curtea de Casație, Franța), prin decizia din 26 septembrie 2018, primită de Curte la 4 octombrie 2018, în procedura

AR

împotriva

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul E. Regan, președinte de cameră, domnii I. Jarukaitis, E. Juhász (raportor), M. Ilešič și C. Lycourgos, judecători,

avocat general: domnul G. Pitruzzella,

grefier: doamna V. Giacobbo-Peyronnel, administratoare,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 12 iunie 2019,

luând în considerare observațiile prezentate:

– pentru AR, de T. Kern, avocate;

– pentru Cooper International Spirits LLC și pentru St Dalfour SAS, de D. Régnier, avocat;

– pentru Établissements Gabriel Boudier SA, de S. Bénoliel-Claux, avocate;

* Limba de procedură: franceza.

– pentru guvernul francez, de A.-L. Desjonquères și de R. Coesme, în calitate de agenți;

– pentru Comisia Europeană, de É. Gippini Fournier și de J. Samnadda, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 18 septembrie 2019,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (b), a articolului 10 alineatul (1) primul paragraf și a articolului 12 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între AR, pe de o parte, și Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS și Établissements Gabriel Boudier SA, pe de altă parte, în legătură cu o acțiune în contrafacerea unei mărci formulată de AR.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

Directiva 2008/95

3 Considerentele (6) și (9) ale Directivei 2008/95 au următorul cuprins:

„(6) […] statele membre ar trebui să păstreze posibilitatea de a stabili efectele decăderii din drepturi sau ale nulității mărcilor.

[…]

(9) Pentru a reduce numărul total al mărcilor înregistrate și protejate în [Uniune] și, prin urmare, numărul litigiilor care apar între ele, este important să se ceară ca mărcile înregistrate să fie efectiv utilizate, sub sancțiunea decăderii din drepturi. Este necesar să se prevadă […] că o marcă nu poate fi invocată în mod valabil într-o acțiune în contrafacere dacă s-a stabilit, în cadrul unei excepții, că titularul mărcii ar putea să fie decăzut din drepturile sale. În [acest caz], este de competența statelor membre să stabilească normele de procedură aplicabile.”

4 Articolul 5 alineatul (1) din această directivă, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, are următorul cuprins:

„Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă."

5 Articolul 10 din directiva menționată, intitulat „Utilizarea mărcii", prevede la alineatul (1) primul paragraf:

„Dacă, în termen de cinci ani de la data la care procedura de înregistrare s-a încheiat, marca nu a fost utilizată efectiv de către titular în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată sau dacă o astfel de utilizare a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca este supusă sancțiunilor prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi fost utilizată."

6 Articolul 11 din aceeași directivă, intitulat „Sancțiuni privind neutilizarea unei mărci în cadrul procedurilor judiciare sau administrative", prevede la alineatul (3):

„Fără să aducă atingere aplicării articolului 12 atunci când este formulată o cerere reconvențională de decădere, un stat membru poate să prevadă că o marcă nu poate fi invocată în mod valabil într-o acțiune în contrafacere dacă se stabilește, ca urmare a unei excepții, că titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile sale în temeiul articolului 12 alineatul (1)."

7 Articolul 12 din Directiva 2008/95, intitulat „Motive de decădere", prevede la alineatul (1):

„Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată în mod serios, în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată.

Cu toate acestea, nicio persoană nu poate reclama decăderea din drepturi a titularului unei mărci dacă, între expirarea acestei perioade de cinci ani și prezentarea cererii de decădere, marca a început sau a reînceput să fie utilizată în mod serios.

Începerea sau reluarea utilizării, dacă are loc într-un termen de trei luni înainte de prezentarea cererii de decădere, și cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu este luată în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau reluarea utilizării intervin doar după ce titularul a luat la cunoștință că cererea de decădere ar putea fi prezentată."

Directiva 2004/48/CE

8 Articolul 13 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56), intitulat „Daune interese", dispune:

„(1) Statele membre asigură ca, la cererea părții prejudiciate, autoritățile judecătorești competente să ordone contravenientului care a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, plata către titularul dreptului a unor daune interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său.

La stabilirea daunelor interese, autoritățile judecătorești:

(a) iau în considerare toate aspectele necesare, cum ar fi consecințele economice negative suferite de partea prejudiciată, în special câștigul nerealizat, orice beneficiu fără justă cauză realizat de contravenient și, dacă este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului prin încălcarea drepturilor sale

sau

(b) ca alternativă la litera (a), pot hotărî, dacă este cazul, să fixeze o valoare forfetară pentru daunele interese, pe baza unor elemente cum ar fi, cel puțin, valoarea redevențelor sau drepturilor care ar fi fost datorate în cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală respectiv.

(2) Atunci când contravenientul a săvârșit o încălcare fără a avea știință de aceasta sau fără a avea motive rezonabile de a ști aceasta, statele membre pot să prevadă că autoritățile judecătorești pot ordona recuperarea beneficiilor sau plata unor daune interese care pot fi prestabilite."

Regulamentul (CE) nr. 207/2009

9 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind [marca Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1) prevede la articolul 9 alineatul (1), la articolul 15 alineatul (1) primul paragraf, precum și la articolul 51 alineatul (1) litera (a) dispoziții similare în esență cu cele prevăzute la articolul 5 alineatul (1), la articolul 10 alineatul (1) primul paragraf și, respectiv, la articolul 12 din Directiva 2008/95.

10 Articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Efecte ale decăderii și ale nulității", prevede:

„Se consideră că [marca Uniunii Europene] nu a avut, începând cu data depunerii cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, efectele prevăzute de prezentul regulament, după cum titularul este declarat decăzut din drepturile sale în totalitate sau doar în parte. La cererea uneia dintre părți, prin hotărâre poate fi stabilită o dată anterioară la care a intervenit una dintre cauzele de decădere."

Dreptul francez

11 Articolul L 713-1 din Codul proprietății intelectuale, în versiunea în vigoare la data faptelor în discuție în litigiul principal, prevede:

„Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept de proprietate asupra acestei mărci pentru produsele și serviciile desemnate."

12 Articolul L 713-3 din același cod prevede:

„Se interzic, cu excepția autorizării din partea proprietarului, în cazul în care poate rezulta un risc de confuzie în percepția publicului:

[…]

b) imitarea unei mărci și utilizarea unei mărci imitate, pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele desemnate în înregistrare."

13 Articolul L 714-5 din codul menționat prevede:

„Este decăzut din drepturile sale proprietarul mărcii care, fără motive întemeiate, nu a utilizat-o în mod serios, pentru produsele și serviciile vizate în înregistrare, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani.

[…]

Decăderea produce efecte la data expirării termenului de cinci ani prevăzut la primul paragraf al prezentului articol. Ea are un efect absolut.”

14 Articolul L 716-14 din Codul proprietății intelectuale prevede:

„Pentru stabilirea daunelor interese, instanța ia în considerare în mod distinct consecințele economice negative, printre care beneficiul nerealizat, suferite de partea prejudiciată, beneficiile realizate de autorul contrafacerii și prejudiciul moral cauzat titularului drepturilor prin încălcarea drepturilor respective.

Cu toate acestea, instanța poate, ca alternativă și la cererea părții prejudiciate, să acorde cu titlu de daune interese o sumă forfetară care nu poate fi mai mică decât valoarea redevențelor sau a taxelor care ar fi fost datorate în cazul în care autorul contrafacerii ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul căruia i-a adus atingere.”

Litigiul principal și întrebarea preliminară

15 Reclamantul din litigiul principal comercializează băuturi alcoolice și spirtoase.

16 La 5 decembrie 2005, acesta a depus o cerere de înregistrare a mărcii semifigurative SAINT GERMAIN la Institut national de la propriété industrielle (Institutul Național de Proprietate Industrială, Franța).

17 Această marcă a fost înregistrată la 12 mai 2006 cu numărul 3 395 502 pentru produse și servicii din clasele 30, 32 și 33, în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și care corespund în special băuturilor alcoolice (cu excepția berii), cidrului, digestivelor, vinului și băuturilor spirtoase, precum și extractelor sau esențelor alcoolice.

18 Aflând că societatea Cooper International distribuia un lichior sub denumirea „St-Germain”, fabricat de St Dalfour și de Établissements Gabriel Boudier, reclamantul din litigiul principal a introdus la 8 iunie 2012, împotriva acestor trei societăți, la tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris, Franța) o acțiune în contrafacerea mărcii prin reproducere sau, în subsidiar, prin imitare.

19 Într-o acțiune paralelă, tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunalul de Mare Instanță din Nanterre, Franța), printr-o hotărâre din 28 februarie 2013, a pronunțat decăderea reclamantului din litigiul principal din drepturile sale asupra mărcii SAINT GERMAIN, începând cu 13 mai 2011. Această hotărâre a fost confirmată printr-o hotărâre a cour d’appel de Versailles (Curtea de Apel din Versailles, Franța) din 11 februarie 2014, care a devenit irevocabilă.

20 În fața tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris), reclamantul din litigiul principal și-a menținut cererile în contrafacere pentru perioada anterioară decăderii și neacoperită de prescripție, și anume între 8 iunie 2009 și 13 mai 2011.

21 Aceste cereri au fost respinse în totalitate printr-o hotărâre a tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris) din 16 ianuarie 2015, pentru motivul că nu avusese loc nicio exploatare a mărcii în discuție după depunerea acesteia.

22 Această hotărâre a fost confirmată printr-o hotărâre a cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris, Franța) din 13 septembrie 2016.

23 Pentru a motiva această hotărâre, cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) a arătat în special că elementele de probă invocate de reclamantul din litigiul principal nu erau suficiente pentru a demonstra că marca SAINT GERMAIN fusese exploatată în mod real.

24 Cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) a dedus de aici că reclamantul din litigiul principal nu putea invoca în mod util o atingere adusă funcției de garantare a originii acestei mărci, nici să se prevaleze de o atingere adusă monopolului de exploatare conferit de marca sa și nici de o atingere adusă funcției de investiție a acesteia, în măsura în care utilizarea unui semn identic cu marca de către un concurent nu este de natură, în lipsa oricărei exploatări a acestei mărci, să împiedice folosirea acesteia în mod substanțial.

25 Reclamantul din litigiul principal a formulat recurs împotriva acestei hotărâri, pentru motivul că cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) ar fi încălcat articolele L 713-3 și L 714-5 din Codul proprietății intelectuale.

26 În susținerea acestui motiv, el arată că toate cererile sale în contrafacere au fost respinse în mod eronat pentru motivul că nu a demonstrat realitatea exploatării mărcii SAINT GERMAIN, în condițiile în care nici dreptul Uniunii, nici Codul proprietății intelectuale nu prevăd că, în termenul de cinci ani de la înregistrarea unei mărci, titularul acesteia trebuie să justifice exploatarea acestei mărci pentru a beneficia de protecția dreptului mărcilor. În plus, în materia contrafacerii, riscul de confuzie în percepția publicului s-ar aprecia în mod abstract în raport cu obiectul înregistrării, iar nu în raport cu o situație concretă de pe piață.

27 Dimpotrivă, pârâtele din litigiul principal susțin că o marcă nu își exercită funcția esențială decât dacă este exploatată efectiv de titularul său pentru a indica originea comercială a produselor sau serviciilor desemnate în înregistrarea sa și că, în lipsa exploatării mărcii în conformitate cu funcția sa esențială, titularul nu se poate plânge de vreo atingere sau de vreun risc de atingere adusă acestei funcții.

28 Cour de cassation (Curtea de Casație, Franța) arată, cu titlu introductiv, că motivul de recurs cu care este sesizată nu critică faptul că cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) a examinat contrafacerea nu în raport cu reproducerea mărcii, ci în raport cu imitarea acesteia, ceea ce presupune existența unui risc de confuzie în percepția publicului. Aceasta subliniază că, în temeiul dreptului național, aprecierea existenței unui astfel de risc ține de puterea suverană a instanțelor de fond, Cour de cassation (Curtea de Casație) nefiind competentă, în ceea ce o privește, decât să aprecieze legalitatea hotărârii atacate în raport cu dreptul aplicabil.

29 Ea arată că, în ceea ce privește contrafacerea prin imitație, Curtea a statuat că utilizarea unui semn identic sau similar cu marca ce generează un risc de confuzie în percepția publicului aduce atingere sau poate aduce atingere funcției esențiale a mărcii [Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings și O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punctul 59] și că, deși funcția mărcii de indicare a originii nu este singura funcție a acesteia care merită protejată împotriva atingerilor aduse de terți (Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punctul 39), protecția conferită împotriva contrafacerii prin reproducere, în măsura în care este absolută și rezervată atingerilor aduse nu numai funcției esențiale a mărcii, dar și celorlalte funcții ale acesteia, precum în special cele de comunicare, de investiție sau de publicitate este mai extinsă decât protecția

prevăzută împotriva contrafacerii prin imitare, a cărei punere în aplicare impune existența unui risc de confuzie și, în consecință, posibilitatea de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii (Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctele 58 și 59).

30 Cour de cassation (Curtea de Casație) arată de asemenea că Curtea a precizat că o marcă trebuie să îndeplinească întotdeauna funcția de indicare a originii, pe când celelalte funcții le îndeplinește numai în măsura în care titularul său o utilizează în acest sens, în special în scop de publicitate sau de investiție (Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punctul 40).

31 Aceasta adaugă că, având în vedere această jurisprudență, considerăm că, în ceea ce privește, în speță, aprecierea contrafacerii prin imitare, trebuie cercetată doar atingerea care ar fi fost adusă funcției esențiale a mărcii, ca urmare a unui risc de confuzie.

32 În această privință, ea arată că, în Hotărârea din 21 decembrie 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), Curtea a statuat că articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 conferă titularului mărcii un termen de grație pentru a începe o utilizare serioasă a mărcii sale, în cursul căruia se poate prevala de dreptul exclusiv conferit de aceasta, în temeiul articolului 9 alineatul (1) din acest regulament, pentru ansamblul acestor produse și servicii, fără a fi obligat să demonstreze o asemenea utilizare. Aceasta implică faptul că, în această perioadă, întinderea dreptului conferit titularului mărcii trebuie apreciată în raport cu produsele și serviciile vizate în înregistrarea mărcii, iar nu în funcție de utilizarea acestei mărci de către titular în această perioadă.

33 Cour de cassation subliniază însă că cauza principală se distinge de cea în care s-a pronunțat Hotărârea din 21 decembrie 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), prin faptul că, în speță, decăderea din drepturi a titularului mărcii a fost pronunțată ca urmare a neutilizării acestei mărci în perioada de cinci ani de la înregistrarea mărcii respective.

34 Se ridică astfel întrebarea dacă titularul unei mărci care nu a exploatat-o niciodată pe aceasta din urmă și care a fost decăzut din drepturile sale asupra acesteia la expirarea termenului de cinci ani prevăzut la articolul 10 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2008/95 se poate plânge că a suferit o atingere adusă funcției esențiale a mărcii sale și poate solicita, în consecință, repararea unui prejudiciu ca urmare a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar în perioada de cinci ani de la înregistrarea mărcii.

35 În aceste condiții, Cour de cassation (Curtea de Casație) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„[Articolul 5 alineatul (1) litera (b) și articolele 10 și 12 din Directiva 2008/95/CE] trebuie interpretate în sensul că titularul, care nu a utilizat niciodată marca sa și a fost decăzut din drepturile asupra acesteia la expirarea perioadei de cinci ani de la data publicării înregistrării sale, poate obține repararea unui prejudiciu pentru contrafacere, invocând o atingere adusă funcției esențiale a mărcii sale, cauzată de utilizarea de către un terț, înainte de data producerii efectelor decăderii, a unui semn similar cu marca [respectivă] pentru a desemna produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată [această] marcă?"

Cu privire la întrebarea preliminară

36 Prin intermediul întrebării preliminare, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (1) litera (b), articolul 10 alineatul (1) primul paragraf și articolul 12 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci decăzut din drepturi la expirarea termenului de cinci ani de la data înregistrării sale pentru că nu a făcut din

această marcă o utilizare serioasă în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată își păstrează dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit cauzat prin utilizarea de către un terț, înainte de data producerii efectelor decăderii, a unui semn similar pentru produse sau servicii identice sau similare care poate fi confundat cu marca sa.

37 În această privință, Curtea a statuat deja că articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 conferă titularului unei mărci un termen de grație pentru a începe o utilizare serioasă a acestei mărci în cursul căruia se poate prevala de dreptul exclusiv conferit de aceasta, în temeiul articolului 9 alineatul (1) din acest regulament, pentru ansamblul produselor și serviciilor pentru care marca menționată a fost înregistrată, fără a fi obligat să demonstreze o asemenea utilizare (Hotărârea din 21 decembrie 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punctul 26).

38 Pentru a stabili, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, dacă produsele sau serviciile pretinsului autor al contrafacerii prezintă o identitate sau o similitudine cu produsele sau serviciile acoperite de marca Uniunii Europene în cauză, trebuie să se aprecieze, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării mărcii Uniunii Europene, întinderea dreptului exclusiv conferit în temeiul acestei dispoziții având în vedere produsele și serviciile, astfel cum sunt vizate de înregistrarea mărcii, iar nu în raport cu utilizarea acestei mărci de către titular în această perioadă (Hotărârea din 21 decembrie 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punctul 27).

39 În măsura în care articolul 9 alineatul (1), articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 corespund în esență articolului 5 alineatul (1), articolului 10 alineatul (1) primul paragraf și articolului 12 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2008/95, această jurisprudență poate fi pe deplin transpusă prin analogie în vederea interpretării acestor din urmă dispoziții.

40 Trebuie adăugat că Curtea a constatat că, începând de la momentul expirării termenului de cinci ani de la înregistrarea mărcii Uniunii Europene, întinderea acestui drept exclusiv poate fi afectată de constatarea, efectuată ca urmare a unei cereri reconvenționale sau a unei apărări pe fond introduse de terț în cadrul unei acțiuni în contrafacere, că titularul nu a început încă la acel moment o utilizare serioasă a mărcii sale pentru o parte sau pentru ansamblul produselor și serviciilor pentru care aceasta a fost înregistrată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 21 decembrie 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punctul 28).

41 Or, astfel cum arată instanța de trimitere, cauza principală se distinge de cea în care s-a pronunțat Hotărârea din 21 decembrie 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), tocmai prin faptul că privește aspectul conținutului dreptului exclusiv menționat la expirarea termenului de grație, deși decăderea din drepturile asupra mărcii a fost deja pronunțată.

42 Prin urmare, trebuie să se examineze dacă, în cadrul Directivei 2008/95, decăderea din drepturile conferite de marcă poate avea o incidență asupra posibilității titularului său de a se prevala, după expirarea termenului de grație, de atingerile aduse în cursul acestui termen dreptului exclusiv conferit de această marcă.

43 În această privință, pe de o parte, în conformitate cu considerentul (6) al acestei directive, care prevede printre altele că „[s]tatele membre ar trebui să păstreze posibilitatea de a stabili efectele decăderii din drepturi sau ale nulității mărcilor”, această directivă a lăsat legiuitorului național libertatea deplină de a stabili data la care decăderea din drepturile asupra unei mărci își produce efectele. Pe de altă parte, din articolul 11 alineatul (3) din directiva menționată rezultă că statele membre rămân libere să decidă dacă doresc să prevadă că, în cazul unei cereri reconvenționale de decădere, o marcă nu poate fi invocată în mod valabil într-o acțiune în contrafacere dacă se stabilește, ca urmare a unei excepții, că titularul mărcii ar putea fi decăzut din drepturile sale în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 2008/95.

44 În speță și astfel cum a arătat domnul avocat general la punctul 79 din concluziile sale, legiuitorul francez a ales ca efectele decăderii din drepturile asupra unei mărci pentru neutilizare să se producă numai începând de la expirarea unui termen de cinci ani de la înregistrarea acesteia. În plus, decizia de trimitere nu conține niciun element care să permită să se considere că, la data faptelor în discuție în litigiul principal, legiuitorul francez a utilizat posibilitatea prevăzută la articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2008/95.

45 De aici rezultă că legislația franceză menține posibilitatea titularului mărcii de a se prevala, după expirarea termenului de grație, de atingerile aduse în cursul acestui termen dreptului exclusiv conferit de această marcă, chiar dacă titularul a fost decăzut din drepturile asupra acesteia.

46 În ceea ce privește stabilirea daunelor interese, este necesar să se facă referire la Directiva 2004/48 și în special la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din aceasta, potrivit căruia aceste daune interese trebuie să fie „adaptate prejudiciului real suferit de [titularul mărcii]”.

47 Deși neutilizarea unei mărci nu împiedică, în sine, o despăgubire legată de săvârșirea unor fapte de contrafacere, această împrejurare rămâne totuși un element important care trebuie luat în considerare pentru a stabili existența și, dacă este cazul, întinderea prejudiciului suferit de titular și, prin urmare, cuantumul daunelor interese pe care acesta le poate eventual solicita.

48 Având în vedere cele ce precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 5 alineatul (1) litera (b), articolul 10 alineatul (1) primul paragraf și articolul 12 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2008/95 coroborate cu considerentul (6) al acesteia trebuie interpretate în sensul că lasă statelor membre posibilitatea de a permite ca titularul unei mărci decăzut din drepturile sale la expirarea termenului de cinci ani de la data înregistrării acesteia pentru că nu a dat acestei mărci o utilizare serioasă în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată își păstrează dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a utilizării de către un terț, înainte de data producerii efectelor decăderii, a unui semn similar pentru produse sau servicii identice sau similare care poate fi confundat cu marca sa.

Cu privire la cheltuielile de judecată

49 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară:

Articolul 5 alineatul (1) litera (b), articolul 10 alineatul (1) primul paragraf și articolul 12 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci coroborate cu considerentul (6) al acesteia trebuie interpretate în sensul că lasă statelor membre posibilitatea de a permite ca titularul unei mărci decăzut din drepturile sale la expirarea termenului de cinci ani de la data înregistrării sale pentru că nu a dat acestei mărci o utilizare serioasă în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată își păstrează dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a utilizării de către un terț, înainte de data producerii efectelor decăderii, a unui semn similar pentru produse sau servicii identice sau similare care poate fi confundat cu marca sa.

Semnături