Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

26. marts 2020*

»Præjudiciel forelæggelse – indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 5, stk. 1, litra b) – artikel 10, stk. 1, første afsnit – artikel 12, stk. 1 – fortabelse af et varemærke på grund af manglende reel brug – varemærkeindehaverens ret til at påberåbe sig en krænkelse af hans eneret som følge af tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner indehaverens mærke, i perioden inden datoen for fortabelsens virkning«

I sag C-622/18,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig) ved afgørelse af 26. september 2018, indgået til Domstolen den 4. oktober 2018, i sagen

AR

mod

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne I. Jarukaitis, E. Juhász (refererende dommer), M. Ilešič og C. Lycourgos,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitssekretær: fuldmægtig V. Giacobbo-Peyronnel,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 12. juni 2019,

efter at der er afgivet indlæg af:

– AR ved avocate T. Kern,

– Cooper International Spirits LLC og St Dalfour SAS ved avocat D. Régnier,

* Processprog: fransk.

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

– den franske regering ved A.-L. Desjonquères og R. Coesme, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen ved É. Gippini Fournier og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 18. september 2019,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), artikel 10, stk. 1, første afsnit, og artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).

2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem AR, på den ene side, og Cooper International Spirits LLC og St Dalfour SAS og Établissements Gabriel Boudier SA, på den anden side, vedrørende et søgsmål om varemærkekrænkelse, som er anlagt af AR.

Retsforskrifter

EU-retten

Direktiv 2008/95

3 Sjette og niende betragtning til direktiv 2008/95 har følgende ordlyd:

»(6) […] Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et varemærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt.

[…]

(9) For at reducere antallet af varemærker, der er registreret og beskyttet i [Unionen], og derved også antallet af konflikter imellem disse, må det kræves, at de registrerede varemærker rent faktisk bruges, idet varemærket i modsat fald fortabes. Det er nødvendigt at fastsætte regler om, […] at et varemærke ikke gyldigt kan påberåbes i et krænkelsessøgsmål, hvis det som følge af en protest fastslås, at indehaveren af varemærket kan fortabe sine rettigheder. I [dette] tilfælde tilkommer det medlemsstaterne at fastsætte de procedureregler, der skal finde anvendelse.«

4 Direktivets artikel 5 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer følgende i stk. 1:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.«

5 Dette direktivs artikel 10 med overskriften »Brugen af varemærket« bestemmer følgende i stk. 1, første afsnit:

»Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.«

6 Samme direktivs artikel 11 med overskriften »Retlige eller administrative sanktioner ved manglende brug af et varemærke« bestemmer følgende i stk. 3:

»Uden at foregribe anvendelsen af artikel 12 i tilfælde af kontrasøgsmål om fortabelse kan en medlemsstat træffe bestemmelse om, at et mærke ikke gyldigt kan påberåbes i et krænkelsessøgsmål, hvis det som følge af en protest fastslås, at indehaveren af varemærket kan fortabe sine rettigheder efter artikel 12, stk. 1.«

7 Artikel 12 i direktiv 2008/95 med overskriften »Fortabelsesgrunde« bestemmer i stk. 1:

»Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug.

Fortabelse af et varemærke kan dog ikke gøres gældende, dersom reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af femårsperioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om fortabelse.

Påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelse af begæring om fortabelse, idet denne tremånedersperiode tidligst begynder ved udløbet af den sammenhængende periode på fem år, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse.«

Direktiv 2004/48/EF

8 Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45, berigtiget i EUT 2004, L 195, s. 16) med overskriften »Erstatning« bestemmer:

»1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af den forurettede pålægger den krænkende part, der vidste eller med rimelighed burde vide, at hans aktiviteter medførte en sådan krænkelse, at betale rettighedshaveren en erstatning, der står i rimeligt forhold til det tab, denne har lidt som følge af krænkelsen.

Når de retslige myndigheder fastsætter erstatningen

a) skal de tage hensyn til alle relevante aspekter, såsom negative økonomiske konsekvenser, herunder tabt fortjeneste, som den forurettede har lidt, den krænkende parts uberettigede fortjeneste, og, når det er hensigtsmæssigt, andre elementer end de økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske skade, rettighedshaveren har lidt som følge af krænkelsen

b) eller de kan, som et alternativ til litra a), når det er hensigtsmæssigt, fastsætte erstatningen til et fast beløb på grundlag af elementer, der som minimum svarer til størrelsen af de gebyrer eller afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende intellektuelle ejendomsrettighed.

2. I sager, hvor den krænkede part har krænket intellektuelle ejendomsrettigheder uden at vide det eller uden at have rimelig grund til at vide det, kan medlemsstaterne bestemme, at de retslige myndigheder kan træffe beslutning om tilbagebetaling af et overskud eller om betaling af en erstatning, der kan være fastsat på forhånd.«

Forordning (EF) nr. 207/2009

9 Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) indeholder i artikel 9, stk. 1, artikel 15, stk. 1, første afsnit, og artikel 51, stk. 1, litra a), bestemmelser, der i det væsentlige svarer til bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, artikel 10, stk. 1, første afsnit, og artikel 12 i direktiv 2008/95.

10 Artikel 55 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Retsvirkninger af fortabelse og ugyldighed« bestemmer i stk. 1:

»I det omfang [EU-]varemærkeindehaverens ret erklæres helt eller delvis fortabt, anses de retsvirkninger, der i henhold til denne forordning er knyttet til varemærket, for bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor begæring om fortabelse er indgivet, eller der er fremsat modkrav. På begæring af en af parterne kan der i afgørelsen fastsættes et tidligere tidspunkt for indtrædelsen af en fortabelsesgrund.«

Fransk ret

11 Artikel L 713-1 i code de la propriété intellectuelle (lov om intellektuelle rettigheder) i den affattelse, der var gældende på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, bestemmer:

»Registreringen af et varemærke giver indehaveren en ejendomsret over dette varemærke for de varer og tjenesteydelser, det betegner.«

12 Denne lovs artikel L 713-3 fastsætter følgende:

»Såfremt der består en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, er det uden indehaverens tilladelse forbudt:

[…]

b) at efterligne et mærke og bruge et efterlignet mærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er angivet i registreringen.«

13 Lovens artikel L 714-5 fastsætter:

»Der indtræder fortabelse af ejendomsretten til varemærket, når der i en uafbrudt periode på fem år uden skellig grund ikke er gjort reel brug af varemærket for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen.

[…]

Fortabelsen får virkning på datoen for udløbet af den i stk. 1 omhandlede periode på fem år. Den har fuldstændig virkning.«

14 Artikel L 716-14 i lov om intellektuelle ejendomsrettigheder bestemmer:

»Ved fastsættelsen af erstatningen skal de pågældende retsinstanser specifikt tage hensyn til de negative økonomiske konsekvenser, herunder den forurettedes tab af fortjeneste, den krænkende parts uberettigede fortjeneste, og den ikke-økonomiske skade, som rettighedshaveren har lidt som følge af krænkelsen.

Retsinstanserne kan alternativt og på begæring af den forurettede fastsætte erstatningen til et fast beløb, som ikke må være lavere end de gebyrer eller afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den ejendomsrettighed, som han har krænket.«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

15 Sagsøgeren i hovedsagen markedsfører alkohol og spirituosa.

16 Den 5. december 2005 indgav han en ansøgning om registrering af semifigurmærket SAINT GERMAIN ved Institut national de la propriété industrielle (den nationale myndighed for industriel ejendomsret, Frankrig).

17 Dette varemærke blev registreret den 12. maj 2006 under nr. 3 395 502 for varer og tjenesteydelser i klasse 30, 32 og 33 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og som bl.a. svarer til alkoholholdige drikke (dog ikke øl), cider, fordøjelsesfremmende drikke, vin og spirituosa, alkoholholdige ekstrakter og essenser.

18 Efter at have erfaret, at Cooper International Spirits forhandlede en likør under betegnelsen »St-Germain«, der blev fremstillet af St Dalfour og Etablissements Gabriel Boudier, anlagde AR den 8. juni 2012 sag mod disse tre selskaber for tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris, Frankrig) med påstand om krænkelse af varemærket ved gengivelse eller, subsidiært, efterligning.

19 I en parallel sag fastslog tribunal de grande instance de Nanterre (retten i første instans i Nanterre, Frankrig) ved dom af 28. februar 2013, at sagsøgeren i hovedsagen havde fortabt sine rettigheder til varemærket SAINT GERMAIN, regnet fra den 13. maj 2011. Denne dom blev stadfæstet ved dom afsagt af cour d'appel de Versailles (appeldomstolen i Versailles, Frankrig) den 11. februar 2014, som har fået retskraft.

20 Ved tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris) opretholdt sagsøgeren i hovedsagen sine påstande om krænkelse for den periode, der lå forud for tidspunktet for fortabelsen, og som ikke var omfattet af forældelsen, dvs. perioden mellem den 8. juni 2009 og den 13. maj 2011.

21 Ved dom af 16. januar 2015 frifandt tribunal de grande instance de Paris (retten i første instans i Paris) de sagsøgte for samtlige AR's påstande med den begrundelse, at det pågældende varemærke ikke var blevet benyttet efter indgivelsen af ansøgningen.

22 Dommen blev stadfæstet ved dom af 13. september 2016 afsagt af cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris, Frankrig).

23 Som begrundelse for denne dom bemærkede cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) bl.a., at de beviser, som sagsøgeren i hovedsagen havde fremlagt, ikke var tilstrækkelige til at godtgøre, at der var gjort reel brug af varemærket SAINT GERMAIN.

24 Cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) udledte heraf, at sagsøgeren i hovedsagen hverken med føje kunne argumentere for, at der var sket en krænkelse af dette varemærkes funktion som oprindelsesangivelse eller en krænkelse af den eneret til udnyttelse, som varemærket giver, og heller ikke, at der ikke var tale om en krænkelse af varemærkets investeringsfunktion, eftersom en konkurrents brug af et tegn, der er identisk med varemærket, ikke mærkbart kan genere brugen af dette varemærke, når der endnu ikke har været gjort nogen brug heraf.

25 Sagsøgeren i hovedsagen iværksatte kassationsappel til prøvelse af denne dom med påstand om, at cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) havde tilsidesat artikel L 713-3 og L 714-5 i lov om intellektuelle ejendomsrettigheder.

26 Sagsøgeren i hovedsagen har til støtte for dette anbringende gjort gældende, at det var med urette, at selskabet ikke fik medhold i nogen af sine påstande om krænkelse med den begrundelse, at det ikke havde påvist, at der rent faktisk var gjort brug af varemærket SAINT GERMAIN, selv om hverken EU-retten eller loven om intellektuelle ejendomsrettigheder foreskriver, at varemærkeindehaveren, for at kunne påberåbe sig varemærkebeskyttelsen, inden for en periode på fem år efter registreringen af varemærket skal godtgøre, at der er gjort brug af heraf. Hvad i øvrigt angår varemærkekrænkelser skal risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed vurderes abstrakt i forhold til genstanden for registreringen og ikke i forhold til en konkret situation på markedet.

27 De sagsøgte i hovedsagen har heroverfor gjort gældende, at et varemærke kun udøver sine væsentligste funktioner, hvis det faktisk anvendes af indehaveren til at angive den kommercielle oprindelse af de ved registreringen omfattede varer eller tjenesteydelser, og at indehaveren, når denne ikke benytter sit varemærke i overensstemmelse med dets væsentligste funktion, ikke kan påtale nogen krænkelse eller risiko for krænkelse af denne funktion.

28 Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig) har indledningsvis anført, at det kassationsanbringende, som den skal træffe afgørelse om, ikke kritiserer den omstændighed, at cour d'appel (appeldomstolen i Paris) ikke har undersøgt spørgsmålet om krænkelse i forhold til gengivelsen af varemærke, men i forhold til efterligningen heraf, hvilket forudsætter, at der er en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed. Den har fremhævet, at det i henhold til national ret tilkommer de retsinstanser, som foretager en fuldstændig materiel prøvelse, at vurdere, om der foreligger en risiko for forveksling, henset til, at Cour de cassation (kassationsdomstol) alene skal tage stilling til overensstemmelsen af den appellerede dom med gældende ret.

29 Den har anført, at hvad angår krænkelse ved efterligning har Domstolen fastslået, at brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, som giver anledning til en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, udgør indgreb i eller kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion (dom af 12.6.2008, O2 Holdings og O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, præmis 59), og at mens varemærkets funktion som oprindelsesangivelse ikke er den eneste funktion, der skal beskyttes mod krænkelser fra tredjemand (dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 39), er beskyttelsen mod krænkelse ved reproduktion, for så vidt som den er absolut og vedrører de krænkelser, der påføres, ikke alene varemærkets væsentligste funktion, men

også andre funktioner såsom kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner, bredere end beskyttelsen mod krænkelse ved efterligning, hvis iværksættelse forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling og således også mulighed for krænkelse af varemærkets væsentligste funktion (dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 58 og 59).

30 Cour de cassation (kassationsdomstol) har endvidere anført, at Domstolen har præciseret, at et varemærke altid anses for at opfylde sin funktion som oprindelsesangivelse, mens det alene sikrer sine andre funktioner i det omfang, dets indehaver udnytter det med henblik på bl.a. reklame eller investering (dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 40).

31 Den har tilføjet, at henset til denne retspraksis, er den af den opfattelse, at det i det foreliggende tilfælde, hvor krænkelse ved efterligning skal bedømmes, alene er nødvendigt at undersøge den krænkelse, der er påført varemærkets væsentligste funktion, på grund af risikoen for forveksling.

32 Den har i denne henseende gjort gældende, at Domstolen i dom af 21. december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), fastslog, at artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 giver varemærkeindehaveren en henstandsperiode til at gå i gang med at gøre reel brug af sit varemærke, inden for hvilken vedkommende kan gøre den eneret gældende, som varemærket i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, giver for samtlige disse varer eller tjenesteydelser, uden at skulle bevise en sådan brug. Dette indebærer, at omfanget af den ret, som EU-varemærkeindehaveren har, skal undersøges under hensyntagen til de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af varemærket, og ikke den brug, som indehaveren kunne have gjort af varemærket i løbet af denne periode.

33 Cour de cassation (kassationsdomstol) har imidlertid fremhævet, at hovedsagen adskiller sig fra den sag, der gav anledning til dom af 21. december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), ved at det i den foreliggende sag blev fastslået, at varemærkeindehaveren fortabte retten til varemærket, fordi dette varemærke ikke var blevet brugt i perioden på fem år efter registreringen af varemærket.

34 Spørgsmålet er derfor, om en varemærkeindehaver, som aldrig har brugt det pågældende varemærke, og hvis ret til det ved udløbet af den i artikel 10, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2008/95 omhandlede periode på fem år er erklæret fortabt, kan klage over, at varemærket er blevet krænket i dets væsentligste funktion, og kræve erstatning for det tab, der er lidt som følge af tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn i den femårsperiode, der fulgte efter varemærkets registrering.

35 Cour de cassation (kassationsdomstol) har på den baggrund besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 10 og 12 i […] direktiv [2008/95] fortolkes således, at en varemærkeindehaver, som ikke på noget tidspunkt har benyttet sit varemærke, og som har fortabt sine rettigheder ved udløbet af den periode på fem år, der følger efter offentliggørelsen af registreringen, kan opnå erstatning for tab ved at påberåbe sig en krænkelse af varemærkets væsentligste funktion, der skyldes tredjemands brug inden datoen for fortabelsens virkning af et tegn, der ligner [dette] varemærke, som angivelse for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke [det nævnte] varemærke er blevet registreret?«

Det præjudicielle spørgsmål

36 Med det præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 1, litra b), artikel 10, stk. 1, første afsnit, og artikel 12, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en varemærkeindehaver, som har fortabt sine rettigheder efter udløbet af perioden på fem år regnet fra registreringen af varemærket, fordi der ikke er gjort reel brug af varemærket i den

berørte medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, som det blev registreret for, bevarer retten til at kræve erstatning for et tab, der skyldes tredjemands brug inden datoen for fortabelsens virkning af et lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som kan forveksles med den pågældendes varemærke.

37 Domstolen har i denne forbindelse allerede fastslået, at artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 giver varemærkeindehaveren en henstandsperiode til at gå i gang med at gøre reel brug af dette varemærke, inden for hvilken han kan gøre den eneret gældende, som dette varemærke i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, giver for alle de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for, uden at skulle bevise en sådan brug (dom af 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, præmis 26).

38 Med henblik på i overensstemmelse med den nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, litra b), at fastslå, hvorvidt den angiveligt krænkende parts varer eller tjenesteydelser er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det pågældende EU-varemærke, skal rækkevidden af den eneret, der gives i henhold til denne bestemmelse, i femårsperioden efter registreringen af EU-varemærket undersøges under hensyntagen til de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af varemærket, og ikke i forhold til den brug, som indehaveren kunne have gjort af dette varemærke i løbet af denne periode (dom af 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, præmis 27).

39 For så vidt som artikel 9, stk. 1, artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 i det væsentlige svarer til artikel 5, stk. 1, til artikel 10, stk. 1, første afsnit, og til artikel 12, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2008/95, kan denne retspraksis overføres analogt med henblik på fortolkningen af de sidstnævnte bestemmelser.

40 Det skal tilføjes, at Domstolen har fastslået, at omfanget af denne eneret fra tidspunktet for udløbet af fristen på fem år efter registreringen af EU-varemærket kan påvirkes af, at det i forbindelse med et modkrav eller et materielt forsvar, der fremsættes af tredjemand i en krænkelsessag, fastslås, at indehaveren endnu ikke på dette tidspunkt er gået i gang med at gøre reel brug af sit varemærke i forbindelse med en del af eller alle de varer og tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, præmis 28).

41 Som den forelæggende ret har bemærket, adskiller hovedsagen sig fra den sag, der gav anledning til dom af 21. december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), idet denne sag specifikt vedrørte rækkevidden af denne eneret ved udløbet af henstandsperioden i tilfælde, hvor varemærket allerede er blevet erklæret fortabt.

42 Det skal derfor undersøges, om fortabelsen af de rettigheder, der er knyttet til det pågældende varemærke, inden for rammerne af direktiv 2008/95 kan påvirke indehaverens mulighed for efter udløbet af henstandsperioden at gøre gældende, at der under denne periode er sket en krænkelse af de enerettigheder, som er knyttet til varemærket.

43 I denne henseende bemærkes for det første, at i overensstemmelse med sjette betragtning til direktiv 2008/95, hvoraf det bl.a. fremgår, at »[m]edlemsstaterne […] fortsat [bør] have mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et varemærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt«, giver dette direktiv den nationale lovgiver frihed til at fastlægge tidspunktet for, hvornår fortabelsen af et varemærke får retsvirkninger. For det andet fremgår det af dette direktivs artikel 11, stk. 3, at medlemsstaterne i tilfælde af kontrasøgsmål om fortabelse frit kan træffe bestemmelse om, at et varemærke ikke gyldigt kan påberåbes i et krænkelsessøgsmål, hvis det som følge af en protest fastslås, at indehaveren af varemærket kan fortabe sine rettigheder efter samme direktivs artikel 12, stk. 1.

44 I den foreliggende sag har den franske lovgiver, således som generaladvokaten har anført i punkt 79 i forslaget til afgørelse, valgt, at virkningerne af fortabelsen af et varemærke på grund af manglende brug træder i kraft ved udløbet af en periode på fem år efter dets registrering. Af forelæggelsesafgørelsen fremgår desuden ingen andre oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at den franske lovgiver på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen havde gjort brug af muligheden i artikel 11, stk. 3, i direktiv 2008/95.

45 Det følger heraf, at den franske lovgivning fastholder muligheden for indehaveren af det pågældende varemærke til efter udløbet af henstandsperioden at gøre krænkelser, som i udløbet af denne periode er foretaget i den eneret, som varemærket giver, gældende, selv om denne indehaver har fortabt sin ret til varemærket.

46 Hvad angår til fastsættelsen af erstatningen skal der henvises til direktiv 2004/48, navnlig dets artikel 13, stk. 1, første afsnit, hvorefter erstatningen skal »[stå] i rimeligt forhold til det tab, [varemærkeindehaveren] har lidt«.

47 Selv om manglende brug af et varemærke ikke i sig selv er til hinder for erstatning for krænkelser, skal denne omstændighed ikke desto mindre tages i betragtning med henblik på at afgøre, om indehaveren har lidt et tab, og i givet fald omfanget heraf, samt ved fastlæggelsen af størrelsen af den erstatning, som vedkommende eventuelt kan kræve.

48 Henset til det ovenstående skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, litra b), artikel 10, stk. 1, første afsnit, og artikel 12, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2008/95, sammenholdt med sjette betragtning hertil, skal fortolkes således, at bestemmelserne giver medlemsstaterne mulighed for at lade en varemærkeindehaver, som har fortabt sine rettigheder efter udløbet af perioden på fem år regnet fra registreringen af varemærket, fordi der ikke er gjort reel brug af varemærket i den berørte medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, som det blev registreret for, bevare retten til at kræve erstatning for et tab, der skyldes tredjemands brug inden datoen for fortabelsens virkning af et lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som kan forveksles med den pågældendes varemærke.

Sagsomkostninger

49 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Femte Afdeling) for ret:

Artikel 5, stk. 1, litra b), artikel 10, stk. 1, første afsnit, og artikel 12, stk. 1, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, sammenholdt med sjette betragtning hertil, skal fortolkes således, at bestemmelserne giver medlemsstaterne mulighed for at lade en varemærkeindehaver, som har fortabt sine rettigheder efter udløbet af perioden på fem år regnet fra registreringen af varemærket, fordi der ikke er gjort reel brug af varemærket i den berørte medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, som det blev registreret for, bevare retten til at kræve erstatning for et tab, der skyldes tredjemands brug inden datoen for fortabelsens virkning af et lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som kan forveksles med den pågældendes varemærke.

Underskrifter