ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

26 maart 2020*

„Prejudiciële verwijzing – Aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 5, lid 1, onder b) – Artikel 10, lid 1, eerste alinea – Artikel 12, lid 1 – Vervallenverklaring van een merk wegens het ontbreken van normaal gebruik – Recht van de merkhouder om een inbreuk op zijn uitsluitende rechten aan te voeren wegens het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken in de periode vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan"

In zaak C-622/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) bij beslissing van 26 september 2018, ingekomen bij het Hof op 4 oktober 2018, in de procedure

AR

tegen

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, I. Jarukaitis, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič en C. Lycourgos, rechters,

advocaat-generaal: G. Pitruzzella,

griffier: V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 12 juni 2019,

gelet op de opmerkingen van:

– AR, vertegenwoordigd door T. Kern, avocate,

– Cooper International Spirits LLC en St Dalfour SAS, vertegenwoordigd door D. Régnier, avocat,

* Procestaal: Frans.

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

– de Franse regering, vertegenwoordigd door A.-L. Desjonquères en R. Coesme als gemachtigden,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier en J. Samnadda als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 18 september 2019,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, onder b), artikel 10, lid 1, eerste alinea, en artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen AR, enerzijds, en Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS en Établissements Gabriel Boudier SA, anderzijds, over een door AR ingestelde vordering wegens merkinbreuk.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Richtlijn 2008/95

3 De overwegingen 6 en 9 van richtlijn 2008/95 luiden als volgt:

„(6) [...] De lidstaten moeten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen.

[...]

(9) Om het totale aantal in de [Unie] ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Bepaald moet worden [...] dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard. Het is aan de lidstaten voor [dit geval] de toepasselijke procedureregels vast te stellen."

4 Artikel 5 van deze richtlijn, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk", bepaalt in lid 1:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk."

5 Artikel 10 van die richtlijn, met als opschrift „Gebruik van het merk", bepaalt in lid 1, eerste alinea:

„Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken."

6 Artikel 11 van dezelfde richtlijn, met als opschrift „Sancties wegens het niet gebruiken van een merk in gerechtelijke of administratieve procedures", bepaalt in lid 3:

„Onverminderd de toepassing van artikel 12 ingeval een reconventionele vordering tot vervallenverklaring is ingesteld, kan iedere lidstaat bepalen dat een merk niet kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure, indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan, dat het merk vervallen verklaard zou kunnen worden ingevolge artikel 12, lid 1."

7 Artikel 12 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Gronden voor vervallenverklaring", bepaalt in lid 1:

„Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.

Vervallenverklaring van een merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt.

Het begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld."

Richtlijn 2004/48

8 Artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45), met als opschrift „Schadevergoeding", bepaalt:

„1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat [hij] inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:

a) houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden;

of

b) kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde."

Verordening nr. 207/2009

9 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1) voorziet in artikel 9, lid 1, artikel 15, lid 1, eerste alinea, en artikel 51, lid 1, onder a), in bepalingen die in wezen vergelijkbaar zijn met die van respectievelijk artikel 5, lid 1, artikel 10, lid 1, eerste alinea, en artikel 12 van richtlijn 2008/95.

10 Artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Rechtsgevolgen van verval en nietigheid", luidt:

„In de mate waarin de merkhouder van zijn rechten vervallen verklaard is, wordt het [Uniemerk] geacht geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring of van de reconventionele vordering. Op verzoek van een partij kan in de beslissing een vroegere datum worden vastgesteld, waarop een van de gronden van het verval is ontstaan."

Frans recht

11 Artikel L. 713-1 van de code de la propriété intellectuelle (wetboek van intellectuele eigendom), in de versie die van kracht was op de datum van de feiten van het hoofdgeding, bepaalt:

„De inschrijving van het merk verleent de houder ervan een recht van eigendom op dat merk voor de aangeduide waren en diensten."

12 Artikel L. 713-3 van dit wetboek bepaalt:

„Zijn verboden, behoudens toestemming van de houder, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan:

[...]

b) de nabootsing van een merk en het gebruik van een nagebootst merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven."

13 Artikel L. 714-5 van dit wetboek luidt als volgt:

„De rechten van de eigenaar van het merk worden vervallen verklaard, wanneer het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden niet normaal is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het ingeschreven is.

[...]

De vervallenverklaring gaat in op de datum waarop de in de eerste alinea van dit artikel bepaalde termijn van vijf jaar verstrijkt. Zij heeft absolute werking."

14 Artikel L. 716-14 van het wetboek van intellectuele eigendom bepaalt:

„Bij de vaststelling van de schadevergoeding houdt de rechterlijke instantie duidelijk rekening met de negatieve economische gevolgen, waaronder de winstderving die de benadeelde partij heeft ondervonden, de winst die de inbreukmaker heeft genoten en de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden.

Als alternatief en op verzoek van de benadeelde partij kan de rechterlijke instantie evenwel als schadevergoeding een forfaitair bedrag toekennen dat niet minder mag zijn dan het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het recht te gebruiken waarop inbreuk is gemaakt."

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

15 Verzoeker in het hoofdgeding brengt alcohol en gedistilleerde dranken in de handel.

16 Op 5 december 2005 diende hij een aanvraag in tot inschrijving van het woord- en beeldmerk SAINT GERMAIN bij het Institut national de la propriété industrielle (nationaal instituut voor industriële eigendom, Frankrijk).

17 Dit merk werd op 12 mei 2006 onder nummer 3 395 502 ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 30, 32 en 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, met name voor alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), ciders, digestieven, wijn en spiritualiën, alsmede alcoholhoudende extracten of essences.

18 Nadat verzoeker in het hoofdgeding had vernomen dat Cooper International Spirits een door St Dalfour en Établissements Gabriel Boudier vervaardigde likeur verhandelde onder de benaming „St-Germain", heeft hij op 8 juni 2012 deze drie vennootschappen gedagvaard voor de tribunal de grande instance de Paris (rechter in eerste aanleg Parijs, Frankrijk) wegens merkinbreuk door reproductie, dan wel, subsidiair, door nabootsing.

19 In een parallelle zaak heeft de tribunal de grande instance de Nanterre (rechter in eerste aanleg Nanterre, Frankrijk) bij vonnis van 28 februari 2013 de rechten van verzoeker in het hoofdgeding op het merk SAINT GERMAIN vervallen verklaard met ingang van 13 mei 2011. Dit vonnis is bevestigd door een arrest van de cour d'appel de Versailles (rechter in tweede aanleg Versailles, Frankrijk) van 11 februari 2014, dat onherroepelijk is geworden.

20 Voor de tribunal de grande instance de Paris heeft verzoeker in het hoofdgeding zijn vorderingen wegens merkinbreuk gehandhaafd voor de periode die dateert van vóór de vervallenverklaring en die niet onder de verjaring valt, dat wil zeggen de periode tussen 8 juni 2009 en 13 mei 2011.

21 Bij vonnis van de tribunal de grande instance de Paris van 16 januari 2015 werden deze vorderingen volledig afgewezen op grond dat er geen enkel gebruik was gemaakt van het betrokken merk sinds de indiening van de inschrijvingsaanvraag.

22 Dit vonnis werd bevestigd bij arrest van de cour d'appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) van 13 september 2016.

23 Ter motivering van dit arrest heeft de cour d'appel de Paris met name opgemerkt dat de bewijzen die verzoeker in het hoofdgeding aanvoerde, niet volstonden om aan te tonen dat het merk SAINT GERMAIN daadwerkelijk was gebruikt.

24 De cour d'appel de Paris heeft hieruit afgeleid dat verzoeker in het hoofdgeding niet met succes kon betogen dat er sprake was van een inbreuk op de herkomstaanduidende functie van dit merk en dat hij zich evenmin kon beroepen op een inbreuk op het door zijn merk verleende uitsluitende gebruiksrecht of op een aantasting van de investeringsfunctie ervan, aangezien het gebruik door een concurrent van een aan zijn merk gelijk teken, bij gebreke van gebruik van dat merk, niet tot gevolg heeft dat het gebruik van het merk aanzienlijk wordt verstoord.

25 Verzoeker in het hoofdgeding heeft cassatieberoep tegen dit arrest ingesteld op grond dat de cour d'appel de Paris de artikelen L. 713-3 en L. 714-5 van het wetboek van intellectuele eigendom heeft geschonden.

26 Ter ondersteuning van dit middel voert hij aan dat al zijn vorderingen wegens merkinbreuk ten onrechte werden afgewezen omdat hij niet had aangetoond dat het merk SAINT GERMAIN daadwerkelijk werd gebruikt, terwijl noch het Unierecht noch het wetboek van intellectuele eigendom bepaalt dat de houder van een merk gedurende een periode van vijf jaar na de inschrijving ervan het gebruik van dat merk moet aantonen om merkenrechtelijke bescherming te genieten. Overigens moet op het gebied van merkinbreuken het gevaar voor verwarring bij het publiek op abstracte wijze worden beoordeeld, uitgaand van het voorwerp van de inschrijving en niet aan de hand van een concrete marktsituatie.

27 Verweersters in het hoofdgeding voeren daarentegen aan dat een merk enkel zijn wezenlijke functie vervult als het daadwerkelijk door de houder ervan wordt gebruikt ter aanduiding van de commerciële herkomst van de bij inschrijving aangeduide waren of diensten en dat de merkhouder, wanneer hij zijn merk niet overeenkomstig de wezenlijke functie ervan gebruikt, niet kan opkomen tegen een aantasting van deze functie of tegen een gevaar voor aantasting ervan.

28 De Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) wijst er om te beginnen op dat met het cassatiemiddel waarvan zij heeft kennisgenomen, niet wordt opgekomen tegen het feit dat de cour d'appel de Paris de inbreuk niet heeft onderzocht als een mogelijke inbreuk door reproductie van het merk maar als een mogelijke inbreuk door nabootsing ervan, wat het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek veronderstelt. Zij benadrukt dat de beoordeling van het bestaan van een dergelijk gevaar, overeenkomstig het nationale recht onder de soevereine bevoegdheid van de feitenrechter valt, terwijl de Cour de cassation zelf slechts bevoegd is om de regelmatigheid van het bestreden arrest te toetsen aan het toepasselijke recht.

29 De Cour de cassation voert aan dat het Hof aangaande inbreuken door nabootsing heeft geoordeeld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk en tot verwarringsgevaar bij het publiek leidt, afbreuk doet of afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk [arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punt 59] en dat, hoewel de herkomstaanduidende functie van een merk niet de enige functie is die voor bescherming tegen inbreuken op het merk door derden in aanmerking komt (arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 39), de bescherming die wordt verleend tegen inbreuken door reproductie – omdat ze absoluut is en betrekking heeft op inbreuken op niet alleen de wezenlijke functie van het merk, maar ook de overige functies ervan, zoals met name de communicatie-, investerings- en reclamefunctie – ruimer is dan de bescherming tegen inbreuken door nabootsing, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van het bewijs van verwarringsgevaar en dus van de mogelijkheid dat aan de wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan (arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punten 58 en 59).

30 De Cour de cassation wijst er tevens op dat het Hof heeft gepreciseerd dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidende functie te vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt, met name voor reclame- of investeringsdoeleinden (arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 40).

31 Zij voegt hieraan toe dat, gelet op deze rechtspraak en aangezien het in casu gaat om de beoordeling van inbreuk door nabootsing, alleen de gestelde aantasting van de wezenlijke functie van het merk wegens verwarringsgevaar lijkt te moeten worden onderzocht.

32 Dienaangaande voert de Cour de cassation aan dat het Hof bij arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), heeft geoordeeld dat artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 aan de merkhouder een respijtperiode verlenen om zijn merk normaal te beginnen te gebruiken, in de loop waarvan hij zich kan beroepen op het uitsluitende recht dat dit merk hem op grond van artikel 9, lid 1, van deze verordening verleent voor alle waren en diensten, zonder dat een dergelijk gebruik hoeft te worden aangetoond. Dit betekent dat de omvang van het aan de merkhouder verleende recht gedurende deze periode moet worden beoordeeld aan de hand van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en niet aan de hand van het gebruik dat de houder gedurende deze periode van dit merk heeft gemaakt.

33 De Cour de cassation benadrukt evenwel dat het hoofdgeding verschilt van de zaak die heeft geleid tot het arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), omdat in het onderhavige geval het recht van de merkhouder vervallen werd verklaard wegens niet-gebruik van dat merk in de periode van vijf jaar na de inschrijving ervan.

34 De vraag rijst dan ook of een merkhouder die zijn merk nooit heeft gebruikt en wiens rechten op dit merk vervallen zijn verklaard na het verstrijken van de in artikel 10, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2008/95 gestelde termijn van vijf jaar, zich erop kan beroepen dat de wezenlijke functie van zijn merk is aangetast en bijgevolg schadevergoeding kan vorderen wegens het beweerde gebruik, door een derde, van een gelijk of overeenstemmend teken in de periode van vijf jaar na inschrijving van het merk.

35 In deze omstandigheden heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Moeten artikel 5, lid 1, onder b), en de artikelen 10 en 12 van [richtlijn 2008/95] aldus worden uitgelegd dat een merkhouder die zijn merk nooit heeft gebruikt en wiens rechten vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de periode van vijf jaar vanaf de publicatie van zijn inschrijving, schadevergoeding wegens inbreuk kan verkrijgen op grond dat de wezenlijke functie van zijn merk is aangetast doordat een derde, vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan, een met dit merk overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dit merk was ingeschreven?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

36 Met zijn prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, onder b), artikel 10, lid 1, eerste alinea, en artikel 12, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat een merkhouder wiens rechten vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de periode van vijf jaar vanaf de inschrijving ervan omdat hij het merk niet normaal heeft gebruikt in de betrokken lidstaat voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven was, het recht behoudt om vergoeding te vorderen van de schade die hij heeft geleden doordat een derde vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan, een overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor verwarring met zijn merk kon ontstaan.

37 Dienaangaande heeft het Hof reeds geoordeeld dat artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 aan de merkhouder een respijtperiode verlenen om dat merk normaal te beginnen te gebruiken, in de loop waarvan hij zich kan beroepen op het uitsluitende recht dat dit merk hem op grond van artikel 9, lid 1, van deze verordening verleent voor alle waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, zonder dat een dergelijk gebruik hoeft te worden aangetoond (arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 26).

38 Om overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening te bepalen of de waren of diensten van de vermeende inbreukmaker dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan de door het betrokken Uniemerk aangeduide waren of diensten, dient gedurende de periode van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerk de omvang van het krachtens deze bepaling verleende uitsluitende recht te worden beoordeeld aan de hand van de waren en diensten waarop de inschrijving van het merk betrekking heeft, en niet aan de hand van het gebruik dat de houder gedurende deze periode van dit merk heeft gemaakt (arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 27).

39 Aangezien artikel 9, lid 1, artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 in wezen overeenstemmen met artikel 5, lid 1, artikel 10, lid 1, eerste alinea, en artikel 12, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2008/95, kan deze rechtspraak naar analogie worden toegepast bij de uitlegging van laatstgenoemde bepalingen.

40 Daaraan dient te worden toegevoegd dat het Hof heeft vastgesteld dat vanaf het verstrijken van de periode van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerk de omvang van dit uitsluitende recht kan worden beïnvloed door de vaststelling, naar aanleiding van een door de derde in het kader van een inbreukprocedure ingestelde reconventionele vordering of ingediend verweer ten gronde, dat de houder op dat ogenblik zijn merk nog niet normaal is beginnen te gebruiken voor een deel van de of alle waren en diensten waarvoor dit is ingeschreven (zie in die zin arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 28).

41 Zoals de verwijzende rechter evenwel heeft opgemerkt, verschilt het hoofdgeding van de zaak die heeft geleid tot het arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), omdat het hoofdgeding betrekking heeft op de draagwijdte van dat uitsluitende recht na het verstrijken van de respijtperiode, terwijl het merk reeds vervallen werd verklaard.

42 Onderzocht dient dus te worden of in het kader van richtlijn 2008/95 de vervallenverklaring van de door het betrokken merk verleende rechten een invloed kan hebben op de mogelijkheid voor de houder ervan om zich na het verstrijken van de respijtperiode te beroepen op inbreuken op het door dat merk verleende uitsluitende recht tijdens die periode.

43 In dit verband heeft richtlijn 2008/95 volgens overweging 6 ervan, die met name stelt dat „[d]e lidstaten [...] de bevoegdheid [moeten] behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen", de nationale wetgever alle vrijheid gelaten om de datum vast te stellen waarop het verval van een merk rechtsgevolgen heeft. Verder vloeit uit artikel 11, lid 3, van die richtlijn voort dat het de lidstaten vrij staat te bepalen dat, ingeval een reconventionele vordering tot vervallenverklaring is ingesteld, een merk niet kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure, indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan dat het merk vervallen verklaard zou kunnen worden ingevolge artikel 12, lid 1, van deze richtlijn.

44 Zoals de advocaat-generaal in punt 79 van zijn conclusie heeft opgemerkt, heeft de Franse wetgever er in casu voor gekozen om de rechtsgevolgen van de vervallenverklaring van een merk wegens het niet gebruiken ervan te laten ingaan op de datum waarop de termijn van vijf jaar na inschrijving verstrijkt. De verwijzingsbeslissing bevat bovendien geen enkel element op basis waarvan kan worden aangenomen dat de Franse wetgever ten tijde van de feiten van het hoofdgeding gebruik had gemaakt van de in artikel 11, lid 3, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid.

45 Hieruit volgt dat de Franse wetgeving de mogelijkheid behoudt voor de houder van het betrokken merk om zich na het verstrijken van de respijtperiode te beroepen op de tijdens die periode gemaakte inbreuken op het door dat merk verleende uitsluitende recht, zelfs als dat merk vervallen is verklaard.

46 Met betrekking tot de vaststelling van de schadevergoeding dient te worden verwezen naar richtlijn 2004/48 en in het bijzonder naar artikel 13, lid 1, eerste alinea, ervan, volgens hetwelk het moet gaan om „een passende vergoeding [...] tot herstel van de schade die [de merkhouder] [...] heeft geleden".

47 Dat een merk niet is gebruikt vormt weliswaar op zich geen beletsel voor een vergoeding wegens merkinbreuken, maar dit neemt niet weg dat deze omstandigheid een belangrijk element is waarmee rekening moet worden gehouden om het bestaan van en, in voorkomend geval, de omvang van de door de merkhouder geleden schade te bepalen en, bijgevolg, het bedrag van de schadevergoeding waarop hij eventueel aanspraak kan maken, vast te stellen.

48 Gelet op een en ander dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, onder b), artikel 10, lid 1, eerste alinea, en artikel 12, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2008/95, gelezen in samenhang met overweging 6 ervan, aldus moeten worden uitgelegd dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om te bepalen dat een merkhouder wiens rechten vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de periode van vijf jaar vanaf de inschrijving ervan omdat hij het merk niet normaal heeft gebruikt in de betrokken lidstaat voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven was, het recht behoudt om vergoeding te vorderen van de schade die hij heeft geleden doordat een derde vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan, een overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor verwarring met zijn merk kon ontstaan.

Kosten

49 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, onder b), artikel 10, lid 1, eerste alinea, en artikel 12, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, gelezen in samenhang met overweging 6 ervan, moeten aldus worden uitgelegd dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om te bepalen dat een merkhouder wiens rechten vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de periode van vijf jaar vanaf de inschrijving ervan omdat hij het merk niet normaal heeft gebruikt in de betrokken lidstaat voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven was, het recht behoudt om vergoeding te vorderen van de schade die hij heeft geleden doordat een derde vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan, een overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor verwarring met zijn merk kon ontstaan.

ondertekeningen