Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

26. ožujka 2020.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava država članica o žigovima – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 5. stavak 1. točka (b) – Članak 10. stavak 1. prvi podstavak – Članak 12. stavak 1. – Opoziv žiga zbog nepostojanja stvarne uporabe – Pravo nositelja žiga da se poziva na to da je treća strana uporabom istovjetnog ili sličnog znaka tijekom razdoblja koje prethodi datumu stupanja opoziva na snagu povrijedila njegova isključiva prava”

U predmetu C-622/18,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Cour de cassation (Kasacijski sud, Francuska), odlukom od 26. rujna 2018., koju je Sud zaprimio 4. listopada 2018., u postupku

AR

protiv

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, I. Jarukaitis, E. Juhász (izvjestitelj), M. Ilešič i C. Lycourgos, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Pitruzzella,

tajnik: V. Giacobbo-Peyronnel, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 12. lipnja 2019.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za osobu AR, T. Kern, *avocate*,

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

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

– za francusku vladu, A.-L. Desjonquères i R. Coesme, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: francuski

– za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 18. rujna 2019.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 5. stavka 1. točke (b), članka 10. stavka 1. prvog podstavka i članka 12. stavka 1. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između osobe AR, s jedne strane, i društava Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS i Établissements Gabriel Boudier SA, s druge strane, povodom tužbe zbog povrede žiga koju je podnijela osoba AR.

Pravni okvir

Pravo Unije

Direktiva 2008/95

3 Uvodne izjave 6. i 9. Direktive 2008/95 glase:

„(6) […] Države članice trebale bi imati mogućnost odrediti učinke opoziva žigova ili njihova proglašenja ništavima.

[…]

(9) Kako bi se smanjio ukupan broj žigova registriranih i zaštićenih u [Uniji], a posljedično i broj sporova koji se pojavljuju među njima, bitno je zahtijevati da se registrirani žigovi zaista i koriste a, ako se ne koriste, da podliježu opozivu. Potrebno je osigurati […] da se na žig ne može uspješno pozivati u postupku povodom povrede ako se na temelju zahtjeva za proglašenje žiga ništavim utvrdi da se žig može opozvati. Odluka o primjenjivim pravilima postupka u [ovom se slučaju] prepušta državama članicama.”

4 Članak 5. stavak 1. te direktive, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga”, glasi kako slijedi:

„Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste:

(a) svaki znak koji je istovjetan njegovu žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti ili sličnosti s njegovim žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenima tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga.”

5 Članak 10. navedene direktive, naslovljen „Uporaba žigova”, u stavku 1. prvom podstavku predviđa:

„Ako u neprekinutom razdoblju od pet godina od zaključenog postupka registracije nositelj nije stvarno koristio žig u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig podliježe sankcijama iz ove Direktive, osim ako ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.”

6 Članak 11. te direktive, naslovljen „Sankcije za neuporabu žiga u pravnim ili upravnim postupcima”, u stavku 3. propisuje:

„Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 12. ako dođe do protutužbe za opoziv, svaka država članica može odrediti da se na žig ne može uspješno pozivati u prekršajnim postupcima povodom povrede ako se na temelju prigovora ustvrdi da bi se žig mogao opozvati na temelju članka 12. stavka 1.”

7 Članak 12. Direktive 2008/95, naslovljen „Razlozi za opoziv”, u stavku 1. predviđa:

„Žig može biti opozvan ako se u neprekinutom razdoblju od pet godina nije stvarno koristio u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.

Međutim, nitko ne može zahtijevati da se prava nositelja na žig opozovu ako je u razdoblju između isteka petogodišnjeg razdoblja i podnošenja zahtjeva za opoziv došlo do početka ili nastavka stvarne uporabe žiga.

Početak ili nastavak uporabe u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi podnošenju zahtjeva za opoziv, a koje je započelo najranije nakon isteka neprekinutog petogodišnjeg razdoblja neuporabe, ne uzima se u obzir ako su pripreme za početak ili nastavak uporabe počele tek nakon što je nositelj saznao da zahtjev za opoziv može biti podnesen.”

Direktiva 2004/48/EZ

8 Članak 13. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.), naslovljen „Naknade štete“, propisuje:

„1. Države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela, na zahtjev oštećene stranke, počinitelju povrede koji je znao ili za kojeg je osnovano pretpostaviti da je morao znati da sudjeluje u vršenju povrede, nalože da nositelju prava plati naknadu primjerenu stvarnoj šteti koju je pretrpio kao posljedicu povrede.

Pri određivanju naknade štete sudska tijela:

(a) uzimaju u obzir sve primjerene aspekte, kao što su negativne gospodarske posljedice, uključujući i izgubljenu dobit, koje je pretrpjela oštećena stranka, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i, u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nisu gospodarski čimbenici, kao što je moralna [neimovinska] šteta koju je povreda nanijela nositelju prava,

ili

(b) kao alternativa točki (a), ona mogu u odgovarajućim slučajevima odrediti naknadu štete u obliku paušalnog iznosa na temelju elemenata kao što je barem iznos naknada ili pristojbi koje bi povreditelj prava morao platiti da je zatražio odobrenje za korištenje tog prava intelektualnog vlasništva.

2. Kad počinitelj nije znao, ili nije imao osnovanih razloga znati da sudjeluje u vršenju povrede, države članice mogu propisati da sudska tijela mogu naložiti povrat dobiti ili isplatu naknade štete, koja može biti unaprijed utvrđena."

Uredba (EZ) br. 207/2009

9 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o [žigu Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) u članku 9. stavku 1., članku 15. stavku 1. prvom podstavku kao i u članku 51. stavku 1. točki (a) predviđa odredbe koje su u biti istovjetne onima iz članka 5. stavka 1., članka 10. stavka 1. prvog podstavka kao i članka 12. Direktive 2008/95.

10 Članak 55. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Posljedice opoziva i ništavosti", propisuje:

„Smatra se da [žig Europske unije] nema učinke navedene u ovoj Uredbi od datuma podnošenja zahtjeva za opoziv ili od datuma podnošenja protutužbe, u mjeri u kojoj su prava nositelja opozvana. Moguće je da se na zahtjev jedne od stranaka u odluci utvrdi i neki raniji datum, na koji se pojavio neki od razloga za opoziv."

Francusko pravo

11 Članak L 713-1 Codea de la propriété intellectuelle (Zakonik o intelektualnom vlasništvu), u verziji koja je bila na snazi u vrijeme nastanka činjenica u glavnom postupku, propisuje:

„Registracijom žiga njegovu nositelju daje se pravo vlasništva nad tim žigom za proizvode i usluge koji su njime obuhvaćeni."

12 Članak L 713-3 tog zakonika predviđa:

„Zabranjeni su, osim uz odobrenje nositelja, ako to može dovesti do vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu:

[…]

(b) oponašanje žiga i uporaba oponašanog žiga za proizvode ili usluge istovjetne ili slične onima koji su obuhvaćeni registracijom."

13 Članak L 714-5 navedenog zakonika glasi:

„Opozivaju se prava nositelja žiga koji tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina taj žig nije stvarno upotrebljavao u odnosu na proizvode i usluge za koje je registriran a da za to nije imao opravdane razloge.

[…]

Opoziv stupa na snagu danom isteka roka od pet godina iz prvog stavka ovog članka. Opoziv je konačan."

14 Članak L 716-14 Zakonika o intelektualnom vlasništvu propisuje:

„Kako bi utvrdio naknadu štete, sud zasebno uzima u obzir negativne gospodarske posljedice, među kojima su izmakla korist koju je pretrpjela oštećena strana, korist koju je krivotvoritelj ostvario te neimovinska šteta koja je zbog povrede nastala nositelju prava.

Međutim, sud može, podredno i na zahtjev oštećene strane, na ime naknade štete dosuditi paušalni iznos koji ne može biti niži od iznosa naknade ili pristojbi koji bi počinitelj povrede bio dužan platiti da je zatražio odobrenje za ostvarivanje prava koje je povrijedio."

Glavni postupak i prethodno pitanje

15 Tužitelj u glavnom postupku stavlja na tržište alkohole i žestoka alkoholna pića.

16 On je 5. prosinca 2005. Institutu national de la propriété industrielle (Nacionalni institut za industrijsko vlasništvo, Francuska) podnio prijavu za registraciju polufigurativnog žiga SAINT GERMAIN.

17 Navedeni žig registriran je 12. svibnja 2006. pod brojem 3 395 502 za proizvode i usluge iz razreda 30., 32. i 33. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, koji, među ostalim, odgovaraju alkoholnim pićima (osim piva), jabukovačama, digestivima, vinima i žestokim alkoholnim pićima kao i alkoholnim ekstraktima ili esencijama.

18 Nakon što je saznao da je društvo Cooper International Spirits pod nazivom „St-Germain" distribuiralo liker koji proizvode društva St Dalfour i Établissements Gabriel Boudier, tužitelj u glavnom postupku protiv tih triju društava 8. lipnja 2012. podnio je tužbu pred Tribunalom de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu, Francuska), i to zbog povrede žiga prikazom ili, podredno, oponašanjem.

19 U usporednom postupku Tribunal de grande instance de Nanterre (Okružni sud u Nanterreu, Francuska) presudom od 28. veljače 2013. opozvao je prava tužitelja u glavnom postupku na žig SAINT GERMAIN počevši od 13. svibnja 2011. Ta je presuda potvrđena presudom Coura d'appel de Versailles (Žalbeni sud u Versaillesu, Francuska) od 11. veljače 2014., koja je postala pravomoćna.

20 Osoba AR pred Tribunalom de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu) ostala je pri svojim zahtjevima zbog povrede koja se odnosi na razdoblje koje prethodi opozivu i koje nije obuhvaćeno zastarom, odnosno na razdoblje između 8. lipnja 2009. i 13. svibnja 2011.

21 Tribunal de grande instance de Paris (Okružni sud u Parizu) presudom od 16. siječnja 2015., zbog neuporabe predmetnog žiga nakon podnošenja njegove prijave, u cijelosti je odbio navedene zahtjeve.

22 Ta je odluka potvrđena presudom Coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu, Francuska) od 13. rujna 2016.

23 Kako bi obrazložio navedenu presudu, Cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) istaknuo je, među ostalim, da dokazi na koje se pozivao tužitelj u glavnom postupku nisu bili dovoljni da bi se dokazala stvarna uporaba žiga SAINT GERMAIN.

24 Cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) iz toga je zaključio da tužitelj nije mogao uspješno isticati povredu funkcije jamstva oznake podrijetla tog žiga niti se mogao pozivati na ugrožavanje monopola nad uporabom koji proizlazi iz tog žiga, niti na povredu njegove investicijske funkcije, s obzirom na to da, u nepostojanju bilo kakve uporabe žiga, konkurentova uporaba znaka istovjetnog žigu u bitnome ne otežava uporabu.

25 Tužitelj u glavnom postupku protiv navedene presude podnio je žalbu u kasacijskom postupku zbog toga što je Cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) povrijedio članke L 713-3 i L 714-5 Zakonika o intelektualnom vlasništvu.

26 U potporu navedenom žalbenom razlogu ističe da su svi njegovi zahtjevi koji se odnose na povredu pogrešno odbijeni na temelju toga što nije dokazao stvarnu uporabu žiga SAINT GERMAIN jer ni pravo Unije ni Zakonik o intelektualnom vlasništvu ne predviđaju da nositelj žiga u roku od pet godina od njegove registracije mora dokazati uporabu tog žiga kako bi imao pravo na zaštitu prava žiga. Uostalom, kada je riječ o povredi, vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu ocjenjuje se apstraktno u odnosu na predmet registracije, a ne s obzirom na konkretnu situaciju na tržištu.

27 Suprotno tomu, tuženici u glavnom postupku tvrde da žig ispunjava svoju temeljnu funkciju samo ako ga njegov nositelj stvarno upotrebljava radi oznake trgovačkog podrijetla proizvoda ili usluga obuhvaćenih registracijom i da se, zato što ne upotrebljava svoj žig u skladu s njegovom temeljnom funkcijom, nositelj ne može žaliti ni na kakvu povredu ili opasnost od povrede te funkcije.

28 Cour de cassation (Kasacijski sud) najprije navodi da se žalbenim razlogom u kasacijskom postupku koji se pred njim vodi ne kritizira to što je Cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) povredu ispitao samo s obzirom na oponašanje žiga, a ne i s obzirom na njegov prikaz, što pak podrazumijeva postojanje vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu. Ističe da na temelju nacionalnog prava ocjena postojanja te vjerojatnosti spada pod isključivu nadležnost sudova koji odlučuju o meritumu, a Cour de cassastion (Kasacijski sud) nadležan je samo za ocjenu zakonitosti pobijane presude s obzirom na mjerodavno pravo.

29 Tvrdi da je Sud, kad je riječ o povredi oponašanjem, presudio da uporaba znaka istovjetnog ili sličnog žigu koja dovodi do vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu negativno utječe ili može negativno utjecati na temeljnu funkciju žiga (presuda od 12. lipnja 2008., O2 Holdings i O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, t. 59.) i da, iako funkcija oznake podrijetla žiga nije njegova jedina funkcija koju je potrebno zaštititi od povreda trećih osoba (presuda od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 39.), zaštita dodijeljena protiv povrede prikazom – s obzirom na to da je apsolutna i ograničena na negativan utjecaj ne samo na temeljnu funkciju žiga nego i na druge funkcije, među kojima su funkcije komunikacije, investicija ili oglašavanja – šira je od zaštite predviđene protiv povrede oponašanjem, čija provedba zahtijeva dokazivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu i stoga mogućnost povrede temeljne funkcije žiga (presuda od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr., C-487/07, EU:C:2009:378, t. 58. i 59.).

30 Cour de cassation (Kasacijski sud) također navodi da je Sud pojasnio da bi žig uvijek trebao ispunjavati svoju funkciju oznake podrijetla, dok svoje druge funkcije ispunjava samo ako ga njegov nositelj upotrebljava u tom smislu, osobito u promidžbene ili investicijske svrhe (presuda od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 40.).

31 Dodaje da mu se, s obzirom na navedenu sudsku praksu, čini da, kada je, kao u ovom slučaju, riječ o ocjenjivanju povrede oponašanjem, treba istražiti samo negativan utjecaj na temeljnu funkciju žiga zbog vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

32 U tom pogledu tvrdi da je Sud u presudi od 21. prosinca 2016., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998) presudio da članak 15. stavak 1. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 nositelju žiga daju odgodni rok za početak stvarne uporabe žiga, tijekom kojeg se može pozivati na isključivo pravo koje iz njega proizlazi, na temelju članka 9. stavka 1. te uredbe, za sve proizvode i usluge, bez obveze dokazivanja takve uporabe. To znači da tijekom tog razdoblja opseg prava nositelja žiga treba ocjenjivati s obzirom na proizvode i usluge iz registracije žiga, a ne s obzirom na to kako je nositelj mogao upotrebljavati taj žig tijekom tog razdoblja.

33 Cour de cassation (Kasacijski sud), međutim, ističe da se glavni predmet razlikuje od predmeta u kojem je donesena presuda od 21. prosinca 2016., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998) jer su u ovom slučaju prava nositelja žiga opozvana zbog neuporabe tog žiga u razdoblju od pet godina nakon njegove registracije.

34 Stoga se postavlja pitanje može li se nositelj žiga koji ga nikada nije upotrijebio i kojemu su prava na taj žig opozvana istekom roka od pet godina predviđenog člankom 10. stavkom 1. prvim podstavkom Direktive 2008/95 žaliti da je pretrpio povredu temeljne funkcije svojeg žiga te u skladu s time tražiti naknadu štete koja mu je nastala zbog toga što je treća strana upotrebljavala istovjetan ili sličan znak tijekom razdoblja od pet godina nakon registracije žiga.

35 U tim je okolnostima Cour de cassation (Kasacijski sud) odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li članak 5. stavak 1. točku (b) i članke 10. i 12. Direktive [2008/95] tumačiti na način da nositelj koji nije nikad upotrijebio svoj žig te su mu prava na taj žig opozvana istekom roka od pet godina nakon objave njegove registracije može ishoditi naknadu štete zbog povrede pozivajući se na negativan utjecaj na temeljnu funkciju svojeg žiga uzrokovan time što je treća strana prije dana stupanja opoziva na snagu upotrebljavala znak sličan navedenom žigu radi označivanja proizvoda ili usluga istovjetnih ili sličnih onima za koje je taj žig registriran?”

O prethodnom pitanju

36 Svojim prethodnim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 5. stavak 1. točku (b), članak 10. stavak 1. prvi podstavak i članak 12. stavak 1. prvi podstavak Direktive 2008/95 tumačiti na način da nositelj žiga – kojem su istekom petogodišnjeg roka nakon registracije žiga opozvana prava jer u predmetnoj državi članici taj žig nije stvarno upotrebljavao za proizvode ili usluge za koje je registriran – zadržava pravo na zahtjev za naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je treća strana, prije datuma stupanja opoziva na snagu, za istovjetne ili slične proizvode ili usluge upotrebljavala sličan znak koji bi mogao stvoriti zabludu u pogledu njegova žiga.

37 U tom je pogledu Sud već presudio da članak 15. stavak 1. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 nositelju žiga daju odgodni rok za početak stvarne uporabe žiga, tijekom kojeg se može pozvati na isključivo pravo koje proizlazi iz tog žiga, na temelju članka 9. stavka 1. te uredbe, za sve proizvode i usluge za koje je taj žig registriran a da nije potrebno dokazivati takvu uporabu (presuda od 21. prosinca 2016., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, t. 26.).

38 Da bi se sukladno članku 9. stavku 1. točki (b) navedene uredbe utvrdilo jesu li proizvodi ili usluge navodnog počinitelja povrede istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama obuhvaćenima odnosnim žigom Europske unije, treba ocijeniti opseg isključivog prava koje proizlazi iz tih odredbi tijekom petogodišnjeg razdoblja od registracije žiga Europske unije s obzirom na proizvode i usluge, kako su obuhvaćeni registracijom žiga, a ne u odnosu na to kako je nositelj mogao upotrebljavati taj žig tijekom tog razdoblja (presuda od 21. prosinca 2016., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, t. 27.).

39 Budući da članak 9. stavak 1., članak 15. stavak 1. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 u biti odgovaraju članku 5. stavku 1., članku 10. stavku 1. prvom podstavku i članku 12. stavku 1. prvom podstavku Direktive 2008/95, navedena se sudska praksa po analogiji može u potpunosti primijeniti za tumačenje tih odredaba.

40 Valja dodati da je Sud utvrdio da od početka isteka roka od pet godina nakon registracije žiga Europske unije na opseg tog isključivog prava može utjecati činjenica da je potrebno utvrditi, slijedom protutužbenog zahtjeva ili obrane u odnosu na meritum koju su podnijele treće osobe u okviru

postupka zbog povrede, da nositelj u tom trenutku još nije započeo sa stvarnom uporabom svojeg žiga u pogledu dijela proizvoda ili svih proizvoda ili usluga za koje je registriran (vidjeti u tom smislu presudu od 21. prosinca 2016., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, t. 28.).

41 Međutim, kao što to navodi sud koji je uputio zahtjev, glavni se predmet razlikuje od predmeta u kojem je donesena presuda od 21. prosinca 2016., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998) upravo u tome što se on odnosi na pitanje opsega navedenog isključivog prava nakon isteka odgodnog roka, iako je žig već bio opozvan.

42 Stoga valja ispitati utječe li, u okviru Direktive 2008/95, opoziv prava koja proizlaze iz predmetnog žiga na mogućnost njegova nositelja da se nakon isteka odgodnog roka poziva na povrede isključivog prava koje proizlazi iz tog žiga do kojih je došlo tijekom tog roka.

43 U tom pogledu i u skladu s uvodnom izjavom 6. Direktive 2008/95 – koja, među ostalim, navodi da „bi države članice trebale imati mogućnost odrediti učinke opoziva žigova ili njihova proglašenja ništavima” – ta direktiva, s jedne strane, daje nacionalnim zakonodavcima punu slobodu u određivanju dana kada opoziv stupa na snagu. S druge strane, iz članka 11. stavka 3. navedene direktive proizlazi da su države članice slobodne odlučiti žele li u slučaju protutužbe za opoziv odrediti da se na žig ne može uspješno pozivati u prekršajnim postupcima povodom povrede ako se na temelju prigovora utvrdi da bi se žig mogao opozvati na temelju članka 12. stavka 1. iste direktive.

44 U ovom slučaju i kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 79. svojeg mišljenja, francuski je zakonodavac odlučio da učinci opoziva određenog žiga zbog neuporabe stupaju na snagu danom isteka petogodišnjeg roka nakon njegove registracije. Usto, odluka kojom se upućuje prethodno pitanje ne sadržava ništa na temelju čega bi se moglo zaključiti da je francuski zakonodavac u vrijeme nastanka činjenica o kojima je riječ u glavnom postupku iskoristio mogućnost predviđenu člankom 11. stavkom 3. Direktive 2008/95.

45 Iz toga proizlazi da je francusko zakonodavstvo omogućilo nositelju predmetnog žiga da se nakon isteka odgodnog roka poziva na povrede isključivog prava koje proizlazi iz tog žiga, a do kojih je došlo tijekom tog roka, čak i ako su mu navedena prava opozvana.

46 Kad je riječ o određivanju naknade štete, valja se pozvati na Direktivu 2004/48, a posebno na njezin članak 13. stavak 1. prvi podstavak, prema kojem naknada štete treba biti „primjerena stvarnoj šteti koju je [nositelj žiga] pretrpio kao posljedicu povrede”.

47 Iako neuporaba žiga sama po sebi nije prepreka za naknadu štete zbog počinjenja povrede, ta je okolnost i dalje važan element koji treba uzeti u obzir pri određivanju postojanja i, ovisno o slučaju, opsega štete koju je pretrpio nositelj, a time i iznosa naknade štete koju eventualno može tražiti.

48 S obzirom na navedeno, na postavljeno pitanje valja odgovoriti tako da članak 5. stavak 1. točku (b), članak 10. stavak 1. prvi podstavak i članak 12. stavak 1. prvi podstavak Direktive 2008/95, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 6., treba tumačiti na način da državama članicama omogućavaju da nositelju žiga – kojem su istekom petogodišnjeg roka nakon registracije žiga opozvana prava jer u predmetnoj državi članici taj žig nije stvarno upotrebljavao za proizvode ili usluge za koje je registriran – dopuste zadržavanje prava na zahtjev za naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je treća strana, prije datuma stupanja opoziva na snagu, za istovjetne ili slične proizvode ili usluge upotrebljavala sličan znak koji bi mogao stvoriti zabludu u pogledu njegova žiga.

Troškovi

49 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (peto vijeće) odlučuje:

Članak 5. stavak 1. točku (b), članak 10. stavak 1. prvi podstavak i članak 12. stavak 1. prvi podstavak Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 6., treba tumačiti na način da državama članicama omogućavaju da nositelju žiga – kojem su istekom petogodišnjeg roka nakon registracije žiga opozvana prava jer u predmetnoj državi članici taj žig nije stvarno upotrebljavao za proizvode ili usluge za koje je registriran – dopuste zadržavanje prava na zahtjev za naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je treća strana, prije datuma stupanja opoziva na snagu, za istovjetne ili slične proizvode ili usluge upotrebljavala sličan znak koji bi mogao stvoriti zabludu u pogledu njegova žiga.

Potpisi