



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 10. marca 2022*

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva (EU) 2015/2436 – Člen 19 – Resna in dejanska uporaba znamke – Dokazno breme – Zahteva za razveljavitev zaradi neuporabe – Nacionalno procesno pravilo, s katerim se od tožeče stranke zahteva, da v zvezi z uporabo znamke opravi raziskavo na trgu“

V zadevi C-183/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu, Nemčija) z odločbo z dne 4. marca 2021, ki je na Sodišče prispela 23. marca 2021, v postopku

Maxxus Group GmbH & Co. KG

proti

Globus Holding GmbH & Co. KG,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, D. Gratsias (poročevalec) in Z. Csehi, sodnika,

generalni pravobranilec: N. Emiliou,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Maxxus Group GmbH & Co. KG E. Stolz, Rechtsanwalt,
- za Evropsko komisijo G. Braun, G. Wilms in É. Gippini Fournier, agenti,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: nemščina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 12(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) ter členov 16, 17 in 19 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Maxxus Group GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: Maxxus) in Globus Holding GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: Globus) zaradi razveljavitve pravic zadnjenavedene družbe v zvezi z znamkama, registriranimi v Nemčiji.

Pravni okvir

Pravo Unije

Direktiva 2008/95

- 3 Člen 10 Direktive 2008/95, naslovljen „Uporaba blagovnih znamk“, je določal:

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

Uporaba v smislu prvega pododstavka pomeni tudi naslednje:

- (a) uporaba blagovne znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke;
- (b) namestitev blagovne znamke na blago ali njegovo embalažo z blagovno znamko v državi članici izključno za potrebe izvoza.

2. Uporaba blagovne znamke s privolitvijo imetnika ali katerekoli osebe, ki je pooblaščen za uporabo kolektivne blagovne znamke ali garancijske ali certifikacijske znamke, šteje kot uporaba s strani imetnika.

[...]

- 4 Člen 12 te direktive, naslovljen „Razlogi za razveljavitev“, je v odstavku 1 določal:

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

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

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

Direktiva 2015/2436

5 Člen 10 Direktive 2015/2436 določa:

„Bistveno je zagotoviti, da registrirane blagovne znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo. [...]“

6 Člen 16 te direktive, naslovljen „Uporaba blagovnih znamk“, določa:

„1. Če v petletnem obdobju po datumu zaključka postopka registracije imetnik v državi članici ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke za blago ali storitve, za katere je bila registrirana, ali če je bila taka uporaba prekinjena za neprekinjeno petletno obdobje, za blagovno znamko veljajo omejitve in sankcije iz člena 17, člena 19(1), člena 44(1) in (2) ter člena 46(3) in (4), razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

[...]

5. Uporaba v smislu odstavka 1 pomeni tudi naslednje:

(a) uporaba blagovne znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke, ne glede na to, ali je bila blagovna znamka v uporabljeni obliki registrirana tudi v imenu imetnika;

(b) namestitev blagovne znamke na blago ali njegovo embalažo z blagovno znamko v državi članici izključno za potrebe izvoza.

6. Uporaba blagovne znamke s soglasjem imetnika se šteje kot uporaba s strani imetnika.“

7 Člen 17 navedene direktive, naslovljen „Neuporaba kot način obrambe v postopku za ugotavljanje kršitev“, določa:

„Imetnik blagovne znamke ima pravico prepovedati uporabo znaka, vendar samo v takšnem obsegu, da pravice imetnika v postopku za ugotavljanje kršitev ne morejo biti razveljavljene v skladu s členom 19. Na zahtevo toženca imetnik blagovne znamke priskrbi dokaze o tem, da se je v petletnem obdobju pred datumom vložitve tožbe blagovna znamka v skladu s členom 16 resno in dejansko uporabljala za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki so navedeni kot razlog za tožbo, ali pa da obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo, pod pogojem, da je bil postopek registracije blagovne znamke na datum vložitve tožbe zaključen že vsaj pet let.“

8 Člen 19 iste direktive, naslovljen „Odsotnost resne in dejanske uporabe kot razlog za razveljavitev“, določa:

„1. Blagovna znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem petletnem obdobju ni resno in dejansko uporabljala v državi članici v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.

2. Nihče ne more zahtevati, naj se imetnikove pravice na blagovni znamki razveljavijo, če je v obdobju med iztekom petletnega obdobja in vložitvijo zahteve za razveljavitev prišlo do začetka ali nadaljevanja resne in dejanske uporabe blagovne znamke.

3. Začetek ali nadaljevanje uporabe v trimesečnem obdobju pred vložitvijo zahteve za razveljavitev, do katerega ni prišlo prej kot ob izteku neprekinjenega petletnega obdobja neuporabe, se ne upošteva, če do priprav na začetek ali nadaljevanje pride šele po tem, ko imetnik ugotovi, da lahko pride do vložitve zahteve za razveljavitev.“

9 Člen 54 Direktive 2015/2436, naslovljen „Prenos“, določa:

„1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi 3 do 6, členi 8 do 14, členi 16, 17 in 18, členi 22 do 39, členom 41, členoma 43 in 44 ter členi 46 do 50, do 14. januarja 2019. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 45, do 14. januarja 2023. Besedilo teh predpisov takoj sporočijo Komisiji.

[...]“

10 Člen 55 te direktive, naslovljen „Razveljavitev“, določa:

„Direktiva [2008/95] se razveljavi z učinkom od 15. januarja 2019, brez poseganja v obveznosti držav članic glede roka za prenos [Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92)] v nacionalno pravo, ki je določen v delu B Priloge I k Direktivi [2008/95].

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se razlagajo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi.“

Nemško pravo

11 V skladu s členom 49(1) Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082) se znamka na zahtevo izbriše iz registra, če se ni uporabljala v neprekinjenem obdobju petih let.

12 V skladu s členom 55(2), točka 1, tega zakona lahko vsakdo vloži tožbo za razglasitev razveljavitve znamke na podlagi člena 49 navedenega zakona, če se sklicuje na neuporabo te znamke.

Dejansko stanje v sporu o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

13 Družba Globus je imetnica besedne znamke MAXUS. Ta znamka je bila julija 1996 registrirana pri Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke, Nemčija) za več proizvodov iz razredov od 1 do 9 in od 11 do 34 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in dopoljen.

- 14 Družba Globus je poleg tega imetnica te figurativne znamke, ki je bila maja 1996 registrirana pri nemškem uradu za patente in znamke, za proizvode iz razredov od 1 do 9 in od 11 do 34:



- 15 Družba Maxxus je 28. novembra 2019 pri Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu, Nemčija), ki je predložitveno sodišče, vložila tožbo, s katero je v bistvu predlagala, naj se razglasi, da se družbi Globus zaradi neuporabe razveljavijo pravice v zvezi z znamkama, navedenima v točkah 13 in 14 te sodbe.
- 16 Družba Maxxus v utemeljitev svoje zahteve navaja, da družba Globus v zadnjih petih letih teh znamk ni uporabljala tako, da bi bila zagotovljena ohranitev pravic iz teh znamk. Družba Maxxus navaja, da je opravila raziskave na spletu, tudi na spletnem mestu družbe Globus, v okviru katerih naj ne bi bil ugotovljen kateri koli indic o taki uporabi. Z uporabo izraza „MAXUS“ v internem orodju za iskanje po spletnem mestu družbe Globus naj bi bila najdena dva rezultata, ki naj bi se nanašala na trgovino s pijačami v Freilassingu (Nemčija), ki jo upravlja družba, ki je povezana z družbo Globus. Vendar naj bi iz raziskav, opravljenih na spletu, izhajalo, da pijače, ki jih prodaja zadnjenavedena družba, niso označene z znamko MAXUS, ampak z drugimi znamkami tretjih proizvajalcev. To naj bi potrjevale raziskave, ki jih je v zadevni trgovini opravila detektivska agencija, ki jo je pooblastila družba Maxxus.
- 17 Družba Globus te trditve prereka in trdi, da je zadevni znamki uporabljala tako, da je zagotovljena ohranitev njenih pravic iz teh znamk.
- 18 Predložitveno sodišče navaja, da je treba v skladu s sodno prakso Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) v okviru postopka za razveljavitev znamke zaradi neuporabe razlikovati med trditvenim bremenom (*Darlegungslast*) in dokaznim bremenom. V zvezi s trditvenim bremenom mora tožeča stranka utemeljeno navesti elemente, s katerimi naj bi se dokazala neuporaba znamke. V okviru tega naj bi morala ta stranka na lastno pobudo izvesti preiskavo, na podlagi katere bi bilo mogoče ugotoviti, ali je imetnik zadevno znamko uporabljal tako, da so ohranjene njegove pravice. Ker tožeča stranka načeloma ne pozna poslovnih procesov imetnika znamke, naj bi bilo torej mogoče, da se temu imetniku naloži tako imenovano „sekundarno“ trditveno breme. Dokazno breme glede neuporabe pa nosi tožeča stranka.
- 19 Predložitveno sodišče navaja, da po sodbi z dne 22. oktobra 2020, Ferrari (C-720/18 in C-721/18, EU:C:2020:854, točka 82), v kateri je Sodišče razsodilo, da dokazno breme v zvezi s tem, da se je znamka „resno uporabljala“ v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95, nosi imetnik te znamke, zgoraj navedene sodne prakse Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) v zvezi z dokaznim bremenom ni več mogoče zagovarjati. Vendar meni, da ostaja odprto vprašanje, ali je lahko z nacionalnim pravom tožeči stranki še naprej naloženo trditveno breme. Meni, da je treba na to vprašanje odgovoriti pritrdilno.
- 20 Predložitveno sodišče v zvezi s tem navaja pojasnila o razlikovanju med trditvenim in dokaznim bremenom v nemškem pravu. S trditvenim bremenom se od stranke zahteva, da so njene trditve kar najbolj konkretne, pri čemer tvega izgubo postopka, če te obveznosti ne izpolni. Z nemškim

procesnim pravom je tudi toženi stranki naloženo sekundarno trditveno breme. Vsaka stranka mora opraviti raziskave na svojem področju delovanja. Ta različna bremena in obveznosti se razlikujejo od dokaznega bremena. Trditveno breme se od dokaznega bremena razlikuje v tem, da mora vsaka stranka predložiti stališča o dejstvih, s katerimi je seznanjena oziroma ki jih je mogoče raziskati z razumnim prizadevanjem.

- 21 Predložitveno sodišče meni, da pravo Unije, zlasti Direktiva 2015/2436, ne nasprotuje temu, da se trditveno breme naloži stranki, ki zahteva razveljavitev znamke zaradi neuporabe. To breme bi lahko bilo upravičeno s tehtanjem interesov zadevnih strank. V postopku za razveljavitev znamke zaradi neuporabe naj bi morala tožeča stranka, kolikor je mogoče, preveriti, ali je tožena stranka svojo znamko uporabljala resno in dejansko. Šele po taki raziskavi in predstavitvi svojih rezultatov naj bi morala zadnjenavedena stranka razkriti, kako uporablja svojo znamko. Ker se za vložitev zahteve za razveljavitev znamke zaradi neuporabe ne zahteva noben konkreten pravni interes, naj bi lahko kdorkoli imetnika prisilil, da razkrije, kako uporablja svojo znamko, kar naj bi pomenilo resno tveganje zlonamernih postopkov. Tožeča stranka naj bi namreč lahko imetnika zadevne znamke prisilila, da razkrije poslovne skrivnosti in vложи velik trud v iskanje, da bi dokazal resno in dejansko uporabo svoje znamke.
- 22 Ker Direktiva 2015/2436 ne ureja nacionalnega postopka v zvezi z zahtevo za razveljavitev znamke zaradi neuporabe, predložitveno sodišče meni, da sodba z dne 22. oktobra 2020, Ferrari (C-720/18 in C-721/18, EU:C:2020:854), ne nasprotuje temu, da se tožeči stranki naloži trditveno breme, kot to namerava storiti to sodišče.
- 23 V teh okoliščinah je Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba pravo Unije, zlasti kar zadeva Direktivo [2008/95], zlasti njen člen 12, oziroma Direktivo [2015/2436], zlasti njene člene 16, 17 in 19, razlagati tako, da polni učinek teh določb nasprotuje taki razlagi nacionalnega procesnega prava, ki

- (a) tožeči stranki v civilnem postopku, ki se nanaša na izbris registrirane nacionalne znamke iz razloga razveljavitve zaradi neuporabe, nalaga trditveno breme, ki ga je treba razlikovati od dokaznega bremena, in ki
- (b) v okviru tega trditvenega bremena tožeči stranki nalaga,
 - da mora v takem postopku, v obsegu, ki se od nje lahko pričakuje, podrobno utemeljiti neuporabo znamke s strani tožene stranke, in
 - v zvezi s tem na trgu opraviti lastno raziskavo, ki je glede na zahtevo za izbris in posebnosti zadevne znamke primerna?“

Vprašanje za predhodno odločanje

Dopustnost

- 24 Družba Maxxus v bistvu trdi, da je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) v sodbi z dne 14. januarja 2021 ob upoštevanju sodbe z dne 22. oktobra 2020, Ferrari (C-720/18 in C-721/18, EU:C:2020:854), presodilo, da mora tožeča stranka v postopku za razveljavitev znamke zaradi

neuporabe zgolj trditi, da imetnik te znamke zadevne znamke ni uporabljal, ker dokazno in trditveno breme v nemškem pravu nosi imetnik zadevne znamke. Po mnenju družbe Maxxus iz tega sledi, da odgovor na vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, za rešitev spora o glavni stvari ni potreben.

- 25 V zvezi s tem iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je Sodišče pristojno zgolj za odločitev o razlagi ali veljavnosti prava Unije, med drugim glede na pravni položaj, kot ga je opisalo predložitveno sodišče, da bi temu sodišču dalo koristne napotke za razrešitev spora, ki mu je predložen (sodba z dne 20. decembra 2017, *Schweppes*, C-291/16, EU:C:2017:990, točka 21 in navedena sodna praksa).
- 26 Poleg tega je Sodišče večkrat presodilo, da je le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in ki mora prevzeti odgovornost za sodno odločitev, pristojno, da glede na posebnosti zadeve presodi tako nujnost kot tudi upoštevnost vprašanj, ki jih predloži Sodišču (sodba z dne 6. oktobra 2021, *Consorzio Italian Management in Catania Multiservizi*, C-561/19, EU:C:2021:799, točka 35 in navedena sodna praksa). Zato je Sodišče, če se predložena vprašanja nanašajo na razlago prava Unije, načeloma dolžno odločati (sodba z dne 20. decembra 2017, *Schweppes*, C-291/16, EU:C:2017:990, točka 23 in navedena sodna praksa).
- 27 Sodišče lahko tako predlog nacionalnega sodišča za sprejetje predhodne odločbe zavrne samo, če je očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z dejanskim stanjem ali predmetom spora o glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko na zastavljena vprašanja dalo koristne odgovore (sodba z dne 20. decembra 2017, *Schweppes*, C-291/16, EU:C:2017:990, točka 24).
- 28 V obravnavanem primeru ni tako. Predložitveno sodišče je navedlo in razložilo nemška procesna pravila v okviru lastne pristojnosti in iz tega sklepalo, da mora tožeča stranka v postopku za razveljavitev znamke zaradi neuporabe spoštovati nekatere zahteve glede navajanja dejstev, od katerih je odvisna dopustnost njene zahteve. To sodišče Sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba Direktivo 2008/95 ali Direktivo 2015/2436 razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki določa take zahteve. Očitno je, da je tako vprašanje neposredno povezano s predmetom spora o glavni stvari.
- 29 Predlog za sprejetje predhodne odločbe je zato dopusten.

Vsebinska presoja

- 30 Najprej je treba navesti, da je iz spisa, ki ga je predložitveno sodišče posredovalo Sodišču, razvidno, da je bila zahteva za razveljavitev, ki je predmet spora o glavni stvari, vložena 28. novembra 2019. Rok, ki je bil državam članicam določen za prenos Direktive 2015/2436 v nacionalno pravo in ki izhaja iz člena 54(1) te direktive, pa se je iztekel 14. januarja 2019. V skladu s členom 55 navedene direktive se s to direktivo razveljavi in nadomesti Direktiva 2008/95. Upoštevne določbe direktiv 2008/95 in 2015/2436 so sicer v bistvu enake, vendar je treba obravnavani predlog za sprejetje predhodne odločbe preučiti glede na Direktivo 2015/2436 (glej v tem smislu sodbo z dne 2. julija 2020, *mk advokaten*, C-684/19, EU:C:2020:519, točka 4).

- 31 Poleg tega niti člen 16 Direktive 2015/2436, ki se nanaša na pojem resne in dejanske uporabe znamke in obdobje, v katerem jo je moral njen imetnik tako uporabljati, niti člen 17 te direktive, ki se nanaša na neuporabo kot sredstvo obrambe v postopku zaradi kršitve, nista neposredno upoštevna za odgovor na vprašanje predložitvenega sodišča. Zato je treba postavljeno vprašanje preučiti le glede na člen 19 navedene direktive.
- 32 Ob upoštevanju teh pojasnil je treba šteti, da predložitveno sodišče z vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 19 Direktive 2015/2436 razlagati tako, da nasprotuje procesnemu pravilu države članice, s katerim se v postopku z zahtevo za razveljavitev zaradi neuporabe znamke tožeči stranki nalaga, naj v zvezi z morebitno uporabo te znamke s strani njenega imetnika opravi raziskavo na trgu in v zvezi s tem, kolikor je mogoče, predloži utemeljena stališča v podporo svoje zahteve.
- 33 V zvezi s tem je treba navesti, da vprašanje dokaznega bremena glede resne in dejanske uporabe v smislu člena 19(1) Direktive 2015/2436 v okviru postopka za razveljavitev znamke zaradi neuporabe ni procesna določba, ki bi bila v pristojnosti držav članic (glej po analogiji sodbo z dne 22. oktobra 2020, Ferrari, C-720/18 in C-721/18, EU:C:2020:854, točka 76 in navedena sodna praksa).
- 34 Če bi namreč to vprašanje spadalo na področje nacionalnega prava držav članic, bi lahko to za imetnike znamk pomenilo različno varstvo v odvisnosti od zadevnega zakona, kar bi pomenilo, da cilj „enakega varstva v pravnih sistemih vseh držav članic“, ki je določen v uvodni izjavi 10 Direktive 2015/2436 in ki je v njej opredeljen kot „bistven“, ne bi bil izpolnjen (glej po analogiji sodbo z dne 22. oktobra 2020, Ferrari, C-720/18 in C-721/18, EU:C:2020:854, točka 77 in navedena sodna praksa).
- 35 Poleg tega načelo, v skladu s katerim mora imetnik znamke dokazati resno in dejansko uporabo te znamke, dejansko zgolj izraža to, kar zahtevata razumnost in osnovna zahteva po učinkovitosti postopka. Imetnik izpodbijane znamke je namreč v najboljšem položaju, da priskrbi dokaze o konkretnih ravnanjih, s katerimi je mogoče utemeljiti trditev, da se je njegova znamka resno in dejansko uporabljala (sodba z dne 22. oktobra 2020, Ferrari, C-720/18 in C-721/18, EU:C:2020:854, točki 78 in 81 ter navedena sodna praksa).
- 36 Iz tega sledi, da je treba člen 19 Direktive 2015/2436 razlagati tako, da dokazno breme v zvezi s tem, da se je znamka „resno in dejansko uporabljala“ v smislu te določbe, nosi imetnik te znamke (glej po analogiji sodbo z dne 22. oktobra 2020, Ferrari, C-720/18 in C-721/18, EU:C:2020:854, točka 82).
- 37 S tem, da se tožeči stranki v nekem postopku ne sme naložiti dokazno bremene, ta stranka sicer ni nujno odvezana obveznosti, da v tožbi navede vsa dejstva, s katerimi utemeljuje svoje zahteve.
- 38 Vendar iz člena 19 Direktive 2015/2436 izhaja, da zahteva za razveljavitev znamke na podlagi te določbe temelji na trditvi, da imetnik znamke te znamke ni resno in dejansko uporabljal. Taka trditev že glede na svojo naravo ni primerna, da bi zajemala podrobnejšo predstavitev.
- 39 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da nacionalno procesno pravilo, ki ga namerava uporabiti predložitveno sodišče, presega enostavno obveznost tožeče stranke, da navede dejstva, na katerih temelji njena zahteva. S tem pravilom se tožeči stranki nalaga, naj zatrjuje in v primeru prerekanja dokaže, da je pred vložitvijo zahteve opravila raziskave na trgu in da ni mogla ugotoviti, da se je zadevna znamka resno in dejansko uporabljala.

- 40 S tem pravilom se tako dokazno breme glede uporabe oziroma neuporabe zadevne znamke vsaj delno nalaga tožeči stranki, medtem ko v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 36 te sodbe, to breme nosi izključno imetnik te znamke.
- 41 Nevarnost povečanega števila zlonamernih zahtev za razveljavitev zaradi neuporabe, na katero se sklicuje predložitveno sodišče, ne more pripeljati do drugačne razlage.
- 42 Za zaščito pred tako nevarnostjo, ki se poleg tega ne nanaša le na postopke za razveljavitev znamke zaradi neuporabe, temveč na vse sodne postopke, namreč obstajajo, kot je navedla Komisija, različna procesna sredstva, s katerimi je mogoče preprečiti zlorabe postopka.
- 43 Ta procesna sredstva zajemajo možnost, da se uvedejo določbe, ki omogočajo, da se zahteva za razveljavitev zaradi neuporabe nemudoma zavrže kot očitno nedopustna ali očitno neutemeljena, ali da se tožeči stranki v primeru zavrnitve njenih zahtevkov naloži plačilo stroškov, ki so nastali imetniku zadevne znamke. Prav tako je mogoče tožeči stranki naložiti plačilo takse ob vložitvi tožbe. V zvezi s tem je iz spisa, predloženega Sodišču, razvidno, da je morala družba Maxxus v obravnavanem primeru plačati tako takso.
- 44 V zvezi z nevarnostjo, ki jo navaja predložitveno sodišče, da se postopki za razveljavitev zaradi neuporabe znamke začnejo zgolj zaradi razkritja poslovnih skrivnosti imetnika te znamke, iz sodne prakse Sodišča izhaja, da se za „resno in dejansko uporabo“ znamke v smislu člena 19(1) Direktive 2015/2436 zahteva uporaba te znamke na trgu proizvodov ali storitev, ki so varovani z navedeno znamko, in ne le znotraj zadevnega podjetja (sodba z dne 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, točka 37).
- 45 Iz tega sledi, da se morajo dokazi o resni in dejanski uporabi znamke nanašati na uporabo te znamke na trgu, ki kot taka ni poslovna skrivnost.
- 46 Glede na vse zgoraj navedene preudarke je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 19 Direktive 2015/2436 razlagati tako, da nasprotuje procesnemu pravilu države članice, s katerim se v postopku z zahtevo za razveljavitev zaradi neuporabe znamke tožeči stranki nalaga, naj v zvezi z morebitno uporabo te znamke s strani njenega imetnika opravi raziskavo na trgu in v zvezi s tem, kolikor je mogoče, predloži utemeljena stališča v podporo svoje zahteve.

Stroški

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

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

Člen 19 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da nasprotuje procesnemu pravilu države članice, s katerim se v postopku z zahtevo za razveljavitev zaradi neuporabe znamke tožeči stranki nalaga, naj v zvezi z morebitno uporabo te znamke s strani njenega imetnika opravi raziskavo na trgu in v zvezi s tem, kolikor je mogoče, predloži utemeljena stališča v podporo svoje zahteve.

Podpisi