

Sprawa C-183/21

Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

Data wpływu:

23 marca 2021 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Landgericht Saarbrücken (Niemcy)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

4 marca 2021 r.

Strona powodowa:

Maxxus Group GmbH & Co. KG

Strona pozwana:

Globus Holding GmbH & Co. KG

Przedmiot postępowania głównego

Dyrektywa w sprawie znaków towarowych – Obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych i ciężar dowodu

Przedmiot i podstawa prawna odesłania prejudycjalnego

Wykładnia prawa Unii, art. 267 TFUE

Pytania prejudycjalne

Czy prawo Unii, w szczególności w odniesieniu do dyrektyw(y) w sprawie znaków towarowych, a więc

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw

członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299/95 z dnia 8 listopada 2008 r.), w szczególności art. 12, czy też

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 336/1 z dnia 23 grudnia 2015 r.), w szczególności art. 16, 17, 19,

należy interpretować w ten sposób, że skuteczność (effet utile) tych norm stoi na przeszkodzie wykładni krajowego prawa procesowego,

1) w myśl której w postępowaniu cywilnym zmierzającym do wykreślenia krajowego zarejestrowanego znaku towarowego z tytułu wygaśnięcia ze względu na nieużywanie na stronę powodową nakłada się obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych, który należy odróżnić od ciężaru dowodu, a także

2) w ramach tego obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych wymaga się od strony powodowej, aby

a. w miarę możliwości przedstawiła w takim postępowaniu uzasadnioną argumentację, z której wynika nieużywanie znaku towarowego przez stronę pozwaną, oraz

b. przeprowadziła w tej kwestii własną analizę rynku, która odpowiada żądaniu wykreślenia i specyfice odnośnego znaku towarowego.

Przywołane przepisy prawa Unii

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zwana dalej „dyrektywą w sprawie znaków towarowych”), w szczególności art. 16, 17, 19, 44 i 46

Przywołane przepisy prawa krajowego

Zivilprozessordnung (kodeks postępowania cywilnego, Niemcy; zwany dalej „ZPO”), w szczególności § 178

Przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu postępowania

- 1 Powódka żąda wykreślenia dwóch niemieckich znaków towarowych pozwanej z powodu wygaśnięcia ze względu na nieużywanie. Powódka dystrybuje urządzenia i sprzęt sportowy, platformy do masażu, fotele masujące i grille. Jest ona zarejestrowana jako właściciel niemieckiego znaku towarowego 302017108053 „MAXXUS” i unijnego znaku towarowego 17673641 „MAXXUS”.

- 2 Pozwana jest spółką dominującą w grupie Globus-Gruppe St. Wendel. Należą do niej różne spółki, które w całym kraju prowadzą 46 wielkopowierzchniowych sklepów samoobsługowych z artykułami spożywczymi i niespożywczymi, a także wyspecjalizowane sklepy z napojami, artykułami budowlanymi, sprzętem elektrycznym i inne. Pozwana pozwala spółkom wchodzącym w skład grupy używać znaków towarowych, których jest właścicielem. Istotne obroty w Internecie grupa uzyskuje co najwyżej w handlu sprzętem elektrycznym i artykułami budowlanymi.
- 3 Od lipca 1996 r. pozwana jest wpisana w rejestrze znaków towarowych jako właściciel niemieckiego słownego znaku towarowego 395 35 217 „MAXUS”, zarejestrowanego dla szeregu towarów z klas 33, 1–9, 11–32 i 34. Okres zwolnienia z obowiązku używania znaku towarowego upłynął w dniu 30 października 2005 r. Od maja 1996 r. pozwana jest ponadto wpisana jako właściciel przedstawionego poniżej niemieckiego słowno-graficznego znaku towarowego 395 35 216 z napisem „MAXUS” i symbolem globusa, zarejestrowanego dla klas 20, 1–9, 11–19 i 21–34:



- 4 W ramach postępowania w sprawie rejestracji znaków towarowych „MAXXUS” powódki pozwana wniosła najpierw sprzeciw. W dniu 2 maja 2018 r. pozwana wniosła sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego powódki 17673641 „MAXXUS”. Sprzeciw ten opierał się między innymi na słownym znaku towarowym 395 35 217 „MAXUS”. W odpowiedzi na sprzeciw powódka podniosła, że pozwana nie używała znaku towarowego „MAXUS” w sposób pozwalający na utrzymanie do niego praw. W dniu 5 sierpnia 2019 r. pozwana wycofała sprzeciw. W oparciu o ten sam słowny znak towarowy „MAXUS” w dniu 12 lutego 2018 r. pozwana wniosła sprzeciw wobec rejestracji niemieckiego znaku towarowego powódki 302017108053 „MAXXUS”. Pozwana wycofała również ten sprzeciw.
- 5 W dniu 29 lipca 2019 r. powódka złożyła w Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych, Niemcy) wnioski o wykreślenie obu znaków towarów będących przedmiotem sporu z powodu wygaśnięcia. Pozwana sprzeciwiła się ich wykreśleniu pismami z dnia 26 sierpnia 2019 r.

- 6 Pozwana używała przynajmniej słownego znaku towarowego „MAXUS” jako tzw. „white label” w odniesieniu do różnych towarów, wybierając przy tym jego następującą postać:



- 7 Kwestią sporną jest zakres tego używania i ostatni istotny moment. Powódka twierdzi, że w ostatnich pięciu latach pozwana nie używała zarejestrowanych na jej rzecz znaków towarowych w sposób pozwalający na utrzymanie do nich praw.
- 8 Wyszukując hasło „MAXUS” w wyszukiwarce Google, powódka nie uzyskała żadnych informacji wskazujących na używanie pozwalające na utrzymanie praw do znaków towarowych będących przedmiotem sporu. Na stronie internetowej www.globus.de, prowadzonej dla grupy spółek pozwanej, znajduje się rubryka „Marki własne”. Podano tam następujące określenia: „korrekt”, „Globus”, „Globus Gold”, „naturell” i „Jeden Tag”. Znaki towarowe stanowiące przedmiot sporu nie są tam wymienione. Po wpisaniu określenia „MAXUS” w wewnętrznej wyszukiwarce na wspomnianej stronie w rubryce „Asortyment/Katalog produktów” wyświetla się osiem ofert, z których dwie są nieistotne, a sześć dotyczy ścierek do czyszczenia. Na ścierkach do czyszczenia ani na ich opakowaniach nie ma jednak żadnego ze znaków towarowych stanowiących przedmiot sporu. Słowo „MAXUS” znajduje się wyłącznie w tekście oferty. Po wprowadzeniu określenia „MAXUS” w wyszukiwarce na stronie wejściowej www.globus.de wyświetlają się dwa trafienia. Oba odnoszą się do sklepu z napojami „MAXUS Getränkemarkt” prowadzonego przez Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG. Jak wynika z treści zamieszczonych w Internecie, spółka ta nie używa jednak określenia „MAXUS” jako znaku towarowego w odniesieniu do napojów własnych, lecz jedynie jako oznaczenia przedsiębiorstwa lub znaku towarowego odnoszącego się do usług handlowych związanych z napojami. Biuro detektywistyczne miało ustalić, że w tym sklepie z napojami w miejscowości Freilassing nie dystrybuowano marek własnych pozwanej pod spornymi określeniami.
- 9 Powódka twierdzi, że w ostatnich pięciu latach pozwana nie używała zarejestrowanych na jej rzecz znaków towarowych w sposób pozwalający na utrzymanie do nich praw. Na pozwanej spoczywają jej zdaniem obowiązki przedstawienia okoliczności faktycznych oraz ciężar dowodu. Jej zdaniem wynika to również z dyrektywy w sprawie znaków towarowych w jej każdorazowym brzmieniu.
- 10 Powódka wnosi o orzeczenie wobec pozwanej obowiązku wyrażenia zgody, po pierwsze, na wykreślenie jej słownego znaku towarowego „MAXUS”, zarejestrowanego w Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych) pod numerem 395 35 217, w odniesieniu do wszelkich towarów, a po drugie, na wykreślenie jej słowno-graficznego znaku

towarowego „MAXUS”, zarejestrowanego w Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych) pod numerem 395 35 216, w odniesieniu do wszelkich towarów.

- 11 Pozwana wnosi o oddalenie powództwa. Twierdzi, że używa znaków towarowych w sposób pozwalający na utrzymanie do nich praw, i uważa, że argumentacja powódki nie jest wystarczająca, aby uzasadnić powstanie wtórnego obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych.
- 12 Znak towarowego „MAXUS” za zgodą pozwanej używano w sklepach samoobsługowych należących do grupy Globus na oznaczenie następujących grup towarów w standardowym asortymencie: akcesoriów dla zwierząt, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów papierniczych i biurowych, zabawek, artykułów sportowych, akcesoriów samochodowych, wyrobów włókienniczych. Za zgodą pozwanej takie towary z określeniem znaku towarowego miały być dystrybuowane w należących do grupy Globus sklepach samoobsługowych w Niemczech w całym odnośnym okresie ostatnich pięciu lat aż do momentu wszczęcia niniejszego postępowania, a także do dzisiaj, a ponadto jako towary eksportowe. Ponadto ten znak towarowy jest używany tymczasowo dla celów promocji, na przykład w przypadku artykułów dla fanów przy okazji rozgrywek piłki nożnej.
- 13 Pozwana przedstawia przykładowe opakowania i zdjęcia regałów, które mają ilustrować używanie słownego znaku towarowego „MAXUS” w ostatnich pięciu latach. Ponadto przedkłada wyciągi z systemu zarządzania zapasami i zestawienie z obszaru marek własnych. Powołuje się także na swoją argumentację przedstawioną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu i przedkłada w tej kwestii pismo, w którym wykazano używanie znaków towarowych na podstawie szczegółowych informacji i dalszych dowodów.
- 14 Podnosi także, że w przypadku podjęcia odpowiednich wysiłków mogłaby przedstawić dalsze dowody na używanie znaków towarowych. Wysiłki te byłyby jednak znaczne.

Właściwe normy / orzecznictwo

- 15 Izba przywołuje motywy 31, 32 i 42 oraz art. 16, 17, 19, 44 i 46 nowej dyrektywy w sprawie znaków towarowych; nie wynika z nich zmiana prawa w odniesieniu do przedmiotu sprawy.
- 16 W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „Trybunałem”) w przypadku powództwa o wykreślenie *ciężar dowodu* w przedmiocie nieużywania znaku towarowego spoczywa na jego właścicielu. W odniesieniu do unijnych znaków towarowych izba odsyła w tym kontekście do pkt 52–64 wyroku w sprawie C-610/11 P, Centrotherm. Zakres zastosowania tego orzecznictwa dotyczącego starej dyrektywy w sprawie znaków towarowych rozszerzono również na krajowe znaki towarowe, jak wynika z pkt 62–74 wyroku

w sprawach połączonych C-217/13 i C-218/13, Oberbank AG i in. Wreszcie, jak wynika z pkt 73–82 wyroku w sprawach połączonych C-720/18 i C-721/18, Ferrari SpA, również w odniesieniu do postępowania cywilnego w przedmiocie unieważnienia takiego jak postępowanie główne w niniejszej sprawie Trybunał stwierdził, że ciężar dowodu spoczywa na właścicielu znaku towarowego.

- 17 W świetle prawa niemieckiego w myśl § 55 ust. 1 zdanie drugie pkt 1 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy o ochronie znaków towarowych i pozostałych znaków, Niemcy; zwanej dalej „MarkenG”) każdy może wnieść powództwo o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego na podstawie § 49 MarkenG, jeżeli powołuje się na jego nieużywanie. Zgodnie z § 49 ust. 1 MarkenG wygaśnięcie znaku towarowego, które skutkuje roszczeniem o wykreślenie, ma miejsce, jeżeli znak towarowy rzeczywiście nie był nieprzerwanie używany w okresie pięciu lat w rozumieniu § 26 MarkenG; pojedyncze rzeczywiste użycie wystarcza, aby drugiej stronie nie przysługiwało roszczenie o wykreślenie w odniesieniu do używanych grup produktów.
- 18 W świetle orzecznictwa Bundesgerichtshof (trybunału federalnego, Niemcy) obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych i ciężar dowodu w przypadku powództwa o unieważnienie (skonstruowano) w ten sposób, że wymagają one, aby strona powodowa przedstawiła najpierw uzasadnioną argumentację wskazującą na nieużywanie znaku towarowego. Uznano w tym względzie, że w ramach obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych strona powodowa musi sama za pomocą własnych środków przeprowadzić wystarczającą analizę, aby wyjaśnić, czy druga strona używa znaku towarowego w sposób pozwalający na utrzymanie do niego praw. Na właścicielu znaku towarowego może wówczas spoczywać wtórny obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych, ponieważ strona powodowa co do zasady nie może mieć wglądu w wewnętrzne procesy biznesowe drugiej strony postępowania. We wspomnianym orzecznictwie przyjęto, co następuje: „Obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych i ciężar dowodu w odniesieniu do wykazania spełnienia przesłanek powództwa o wykreślenie spoczywają na stronie powodowej. Zgodnie z obowiązującą w prawie procesowym zasadą dobrej wiary, o której mowa w § 242 BGB, w przypadku powództwa o wykreślenie na stronie pozwanej może spoczywać procesowy obowiązek złożenia wyjaśnień. Ma to miejsce pod warunkiem, że strona powodowa wnosząca o wykreślenie nie ma dokładnej wiedzy o okolicznościach używania znaku towarowego ani możliwości samodzielnego wyjaśnienia stanu faktycznego”.

Uzasadnienie odesłania prejudycjalnego

- 19 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrektyw(y) w sprawie znaków towarowych w odniesieniu do krajowych postępowań w przedmiocie unieważnienia znaków towarowych z powodu ich nieużywania. W wyroku wydanym w sprawach połączonych

C-720/18 i C-721/18 Trybunał orzekł, że ciężar dowodu w tych postępowaniach spoczywa na właścicielu znaku towarowego.

- 20 W ocenie izby w świetle tego rozstrzygnięcia nie da się już utrzymać przedstawionego orzecznictwa Bundesgerichtshof (trybunału federalnego) w odniesieniu do ciężaru dowodu. Kwestią otwartą pozostaje jednak to, czy w prawie krajowym na stronie powodowej może nadal spoczywać obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych. Izba uważa, że tak jest.
- 21 Co do zasady obowiązuje przy tym prawdopodobnie zasada, zgodnie z którą stanowienie prawa procesowego – również w świetle dyrektywy w sprawie znaków towarowych – należy do państw członkowskich. Potwierdza to motyw 42 dyrektywy. Zasadę tę ograniczają jednak ogólne zasady prawa Unii – zakaz dyskryminacji i zasada skuteczności.
- 22 Niniejsza sprawa nie dotyczy zasady równego traktowania. Nasuwa się natomiast pytanie, czy nałożenie na stronę powodową obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych stałoby na przeszkodzie skuteczności (effet utile) dyrektywy w sprawie znaków towarowych.
- 23 W prawie niemieckim rozróżnia się pojęcia obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych i ciężaru dowodu.
- 24 Obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych zmusza stronę do możliwie najkonkretniejszego przedstawienia argumentacji, którą jest w stanie przedstawić. Kto podlega obowiązkowi przedstawienia okoliczności faktycznych zgodnie z § 138 ZPO, przegrywa proces, jeżeli nie wywiązuje się z tego obowiązku. W szczególności w niemieckim prawie procesowym wykształcił się również wtórny obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych. Ma on zmuszać obie strony do przedstawienia argumentacji, którą rzeczywiście są w stanie przedstawić. W orzecznictwie jest w tej kwestii również mowa o obowiązkach zbierania informacji w ramach własnego zakresu oddziaływania.
- 25 Należy odróżnić od tego pytanie o to, na kim spoczywa ciężar dowodu, jeżeli obie strony wystarczająco konkretnie przedstawiają swój punkt widzenia. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd nie wie, czy, podsumowując, może dać wiarę środkom dowodowym strony powodowej pomimo przeciwnych środków dowodowych strony pozwanej, proces przegrywa strona, na której spoczywa ciężar dowodu (tzw. non liquet).
- 26 Co do zasady należy rozróżnić obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych i ciężar dowodu. W prawie niemieckim znane są różne przykłady tego, że obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych i ciężar dowodu mają różny charakter, a obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych wyróżnia to, że każda ze stron musi przedstawić okoliczności, które zna lub może ustalić, dokonując rozsądnych nakładów. Jeżeli któraś z tych dwóch stron nie wywiązuje się z obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych, przegrywa proces. Jeżeli obie strony przedstawiają wystarczająco konkretną argumentację,

sąd przeprowadza podniesione dowody i dokonuje ich oceny. Jeżeli w świetle przedstawionych dowodów sąd nie jest w stanie nabrać przekonania, przegrywa strona, na której spoczywa ciężar dowodu.

- 27 Niniejsze odesłanie prejudycjalne dotyczy wyłącznie obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych, nie zaś ciężaru dowodu.
- 28 Wątpliwości w niniejszej sprawie budzi jedynie to, czy zgodnie z prawem Unii w krajowym prawie dotyczącym znaków towarowych w postępowaniach w przedmiocie ich unieważnienia ze względu na ich nieużywanie na stronę powodową można nałożyć pierwotny – lub przynajmniej wtórny, już po dość wyczerpującym przedstawieniu informacji dotyczących używania znaku towarowego przez stronę pozwaną – obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych.
- 29 W ocenie izby dyrektywa w sprawie znaków towarowych nie reguluje obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych. W szczególności zdaniem izby z dyrektywy w sprawie znaków towarowych nie wynika – a przynajmniej nie wynika bezwzględnie w świetle zasady skuteczności – że w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia znaku towarowego nie można stawiać stronie powodowej żadnych wymagań w odniesieniu do uzasadnienia powództwa.
- 30 Trybunał uzasadnia swój pogląd w sprawie ciężaru dowodu, który nie jest wyraźnie uregulowany w dyrektywie w sprawie znaków towarowych, analogią do rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, a poza tym argumentem, w myśl którego kwestia ciężaru dowodu musi być uregulowana jednolicie we wszystkich państwach członkowskich, aby nie podważać poziomu ochrony wynikającego z dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Spoczywający na właścicielu znaku towarowego ciężar dowodu ma wynikać z zasady, która „ogranicza się w rzeczywistości do wyrażenia tego, co wynika ze zdrowego rozsądku i podstawowego wymogu skuteczności postępowania”.
- 31 Zgodnie z tymczasową oceną izby żaden z tych argumentów nie dotyczy obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych:
- 32 Zdrowy rozsądek i skuteczność postępowania – oba filary orzecznictwa Trybunału – wymagają w ocenie izby, aby nadal interpretować obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych zgodnie z przedstawionym wyżej orzecznictwem Bundesgerichtshof (trybunału federalnego) w sposób równoważący interesy stron:
- 33 Należy bowiem wyważyć dobrze pojęte interesy obu stron. Strona powodowa powinna zatem najpierw sama zadać sobie trud sprawdzenia – na tyle, na ile jest to możliwe i odpowiednie – czy strona pozwana używa odnośnego znaku towarowego. Wydaje się, że należy żądać od strony pozwanej pełnego ujawnienia informacji dotyczących używania przez nią znaku towarowego dopiero po takim zbadaniu tej kwestii przez stronę powodową i przedstawieniu odpowiedniej uzasadnionej argumentacji.

- 34 W przeciwnym razie dowolna osoba – w świetle prawa procesowego konkretny interes prawny nie jest przesłanką wniesienia powództwa o unieważnienie znaku towarowego – mogłaby zmusić dowolnego właściciela znaku towarowego do ujawnienia informacji dotyczących używania przez niego znaku towarowego. Zgodnie z prawem niemieckim oraz dyrektywami „każdy” może wytoczyć powództwo o wykreślenie znaku towarowego. Niebezpieczeństwo nadużywania tej możliwości wnoszenia powództwa jest zatem duże, jeżeli na pierwszym etapie na stronę powodową nie miałyby zostać nałożone żadne obowiązki w zakresie przedstawienia argumentacji poza stwierdzeniem „Strona pozwana nie używa swoich znaków towarowych”.
- 35 Od pozwanego właściciela znaku towarowego żąda się podjęcia istotnego wysiłku związanego z analizą wszystkich przypadków używania znaku towarowego w ostatnich pięciu latach we wszystkich obszarach, w których używa marki własnej.
- 36 W ocenie izby odsyłającej rozsądne i wskazane wydaje się zatem zobowiązanie strony powodowej, aby najpierw sama w odpowiedniej formie sprawdziła, czy w ogóle występuje tu przypadek nieużywania znaku towarowego przez właściciela. W tym celu musi ona zdaniem izby przeprowadzić analizę odpowiadającą specyfice danego znaku towarowego i przedstawić ją w pozwie. Dopiero taka konkretna argumentacja merytoryczna skutkuje obowiązkiem przedstawienia argumentacji spoczywającym na stronie pozwanej. Uznaje się przy tym także, że konkretny argument jednej strony wymaga konkretnej odpowiedzi drugiej strony.
- 37 Niniejsza sprawa ilustruje problematyczność tej sytuacji: pozwana prowadzi stacjonarną sieć obejmującą 46 hipermarketów w Niemczech, sprzedając jako sklep oferujący kompleksowe zaopatrzenie wiele produktów niespożywczych. Przynajmniej zgodnie z jej własnymi wyjaśnieniami i dowodami zgromadzonymi dotychczas w aktach sprawy używa ona co najmniej słownego znaku towarowego „maxus” jako marki własnej w odniesieniu do szeregu produktów należących do wielu klas w świetle porozumienia nicejskiego. W Internecie pozwana prowadzi wyłącznie szczątkową działalność. W ramach procesu powódka zadowolila się dotychczas jedynie krótką analizą przeprowadzoną za pomocą wyszukiwarki Google i sprawdzeniem jednego trafienia – sklepu z napojami w okolicy Monachium.
- 38 W ocenie izby powódka nie wywiązała się tym samym ze swojego obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych. W przypadku znaku towarowego takiego jak ten stanowiący przedmiot niniejszego postępowania mogła przynajmniej wrywkowo sprawdzić dwa lub trzy sklepy pozwanej pod kątem używania odnośnych znaków towarowych i można było tego od niej oczekiwać. Odnośny znak towarowy jest bowiem marką własną pozwanej, pasującą do wielu produktów (tzw. „white label”), a pozwana prowadzi sklep stacjonarny, a nie internetowy.

- 39 Zdaniem izby kwestię odpowiedniości zakresu obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych może ocenić wyłącznie indywidualnie sąd krajowy w danej sprawie. Na przykład przedmiotem spraw połączonych C-720/18 i C-721/18, w których Trybunał wydał rozstrzygnięcie dotyczące ciężaru dowodu, był znak towarowy, w przypadku którego obszary i rynki produktowe były umiarkowanej wielkości, podobnie jak zakres używania znaku towarowego na tych rynkach. W przypadku marek własnych „white labels” supermarketu jest zupełnie inaczej. Chodzi tu o wiele rynków i produktów.
- 40 Jeżeli na powódce nie spoczywałyby żadne konkretne obowiązki w zakresie zebrania informacji i przedstawienia argumentacji w rozumieniu obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych, mogłaby ona, nie dokonując żadnych nakładów, zmusić pozwaną do wykazania używania marki własnej, co wiązałoby się z ujawnieniem tajemnic handlowych i dużym wysiłkiem w zakresie zebrania informacji. W ocenie izby oznaczałoby to potencjał nadużyć.
- 41 Należy, co prawda, wziąć pod uwagę, że powództwo o unieważnienie leży w interesie ogólnym polegającym na wyłącznej ochronie znaków towarowych tylko wtedy, gdy są używane. Również niemiecka ustawa pozwala na wniesienie powództwa o unieważnienie bez własnego interesu prawnego. Niemniej uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego polegające na tym, żeby nie być pozywanym „w ciemno”, a jedynie wtedy, gdy również strona powodowa „odrobiła swoją pracę domową”, mogą przemawiać za tym, by na stronie powodowej spoczywał w pewnym zakresie obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych.
- 42 Za takim punktem widzenia przemawia również koncepcja dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Artykuły 17, 44 i 46 dyrektywy wyjaśniają w tym zakresie, że zarzut nieużywania znaku towarowego można podnieść we wskazanych tam postępowaniach inicjowanych przez właściciela znaku towarowego i że to na nim spoczywa wówczas ciężar dowodu. Jeżeli właściciel znaku towarowego chce się na przykład bronić przed naruszeniem, na wniosek podmiotu dopuszczającego się ewentualnego naruszenia spoczywa na nim prawdopodobnie w konsekwencji również pierwotny obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych wskazujących na to, że w ogóle używa znaku towarowego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku postępowań opisanych w art. 44 i 46 dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Zakres postępowania za każdym razem określa więc właściciel znaku towarowego.
- 43 W cywilnoprawnym postępowaniu w przedmiocie unieważnienia znaku towarowego, wszczętym przeciwko właścicielowi znaku towarowego, jest zupełnie inaczej. Z jednej strony dyrektywa nie reguluje tego postępowania, co przemawia przeciwko ograniczaniu obowiązku strony powodowej w zakresie przedstawienia okoliczności faktycznych. A contrario zobowiązanie strony powodowej do przedstawienia okoliczności faktycznych w cywilnoprawnym postępowaniu w przedmiocie unieważnienia nie podważa więc skuteczności (effet utile) dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Z drugiej strony to strona

powodowa określa w tym przypadku zakres zarzutów dotyczących jakoby nieużywanego znaku towarowego właściciela. Z tego względu w ocenie izby niezbędna w tej sytuacji jest przynajmniej uzasadniona, oparta na faktach argumentacja strony powodowej, aby postępowanie w sprawie unieważnienia znaku towarowego nie przybrało całkowicie nieograniczonego charakteru. Wymaga to od strony powodowej dokonania pewnej odpowiedniej analizy okoliczności przed wytoczeniem procesu.

- 44 Ponadto należy wskazać, że dyrektywa wyraźnie przewiduje administracyjnoprawne postępowanie w przedmiocie unieważnienia w urzędzie ds. znaków towarowych. Gwarantuje to również prawo niemieckie. Skuteczność (effet utile) dyrektywy w sprawie znaków towarowych nie wymaga zatem, aby ograniczać do zera obowiązek strony powodowej w zakresie przedstawienia argumentacji w cywilnoprawnym postępowaniu w przedmiocie unieważnienia, którego dyrektywa ani nie wymaga, ani nie reguluje.
- 45 Drugi argument Trybunału, w myśl którego w zakresie obowiązywania dyrektywy w sprawie znaków towarowych nie może powstać odmienny system ochrony, nie podważa tymczasowego stanowiska izby. W świetle wyroku w sprawach połączonych C-720/18 i C-721/18 jest bowiem jasne, że „non liquet” po przeprowadzeniu postępowania dowodowego prowadzi do wydania rozstrzygnięcia na niekorzyść właściciela znaku towarowego. Przedstawienie uzasadnionej argumentacji w rozumieniu obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych jest bez problemu możliwe w przypadku każdej strony, która zechce włożyć niezbędny wysiłek w zebranie informacji. Jeżeli ma ono miejsce, właściciel znaku towarowego jest zobowiązany przedstawić w pełnym zakresie argumentację dotyczącą używania swojego znaku towarowego. Jeżeli to robi, przeprowadza się postępowanie dowodowe, a jeśli okazuje się ono bezowocne, wydaje się rozstrzygnięcie „non-liquet” na korzyść strony powodowej. Pogląd izby w kwestii obowiązku przedstawienia okoliczności faktycznych nie zmienia zatem nic w poziomie ochrony.
- 46 W ramach pytania pierwszego izba zmierza zatem do ustalenia, czy na stronę powodową w postępowaniach w przedmiocie unieważnienia można nałożyć obowiązek przedstawienia uzasadnionej argumentacji. W ramach pytania drugiego izba zmierza z kolei do ustalenia, czy preferowana przez nią tymczasowo wykładnia, zgodnie z którą taki obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych wymaga od strony powodowej samodzielnego zebrania informacji w zakresie odpowiadającym kwestionowanemu znakowi towarowemu, jest zgodna z prawem Unii.