

**Дело C-183/21****Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от  
Процедурния правилник на Съда****Дата на постъпване в Съда:**

23 март 2021 г.

**Запитваща юрисдикция:**

Landgericht Saarbrücken (Областен съд Саарбрюкен, Германия)

**Дата на акта за преюдициално запитване:**

4 март 2021 г.

**Ищец:**

Maxxus Group GmbH &amp; Co. KG

**Ответник:**

Globus Holding GmbH &amp; Co. KG

**Предмет на главното производство**

Директива относно марките — Задължение за излагане на факти и обстоятелства и тежест на доказване

**Предмет и правно основание на преюдициалното запитване**

Тълкуване на правото на Съюза, член 267 ДФЕС

**Преюдициален въпрос**

Следва ли правото на Съюза, по-специално по отношение на Директивата(ите) относно марките, тоест

ДИРЕКТИВА 2008/95/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 239, 2008 г., стр. 6), по-специално в член 12, съответно

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1), по-специално в членове 16, 17, 19

да се тълкува в смисъл, че полезното действие на тези норми забранява тълкуване на националното процесуално право,

1. което налага на ищеца в гражданско производство с предмет заличаване на марка с национална регистрация поради отмяната ѝ вследствие на неизползване задължение за излагане на факти и обстоятелства, различно от тежестта на доказване, и

2. което в рамките на това задължение за излагане на факти и обстоятелства изисква от ищеца,

а) доколкото е възможно за него, да обоснове неизползването на марката от ответника в това производство, и

б) освен това да извърши свое собствено проучване на пазара, което е съобразено с искането за заличаване и особеностите на съответната марка?

#### **Посочени разпоредби от правото на Съюза**

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (наричана по-нататък „Директивата относно марките“), по-специално в членове 16, 17, 19, 44 и 46

#### **Посочени разпоредби от националното право**

Zivilprozessordnung (Граждански процесуален кодекс, наричан по-нататък „ZPO“), по-специално член 178

#### **Кратко представяне на фактите и производството**

- 1 Ищецът иска заличаване на две германски марки на ответника поради отмяната им вследствие на неизползване. Ищецът търгува със спортни уреди и оборудване, масажни плочи, масажни столове и скари. Той е регистриран като притежател на германската марка 302017108053 „MAXXUS“ и марката на Съюза 17673641 „MAXXUS“.
- 2 Ответникът е дружество майка на групата Globus, Санкт Вендел. Тя включва различни дружества, които на федерално равнище управляват 46 хипермаркети за хранителни, нехранителни стоки, както и магазини за напитки, за строителни материали, за електроматериали и други

специализирани магазини. Ответникът позволява на дружествата от групата да използват притежаваните от него марки. Групата постига забележителни онлайн продажби в сектора на магазините за електро и строителни материали.

- 3 От юли 1996 г. ответникът е вписан в регистъра на марките като притежател на германската словна марка 39535217 „MAXUS“ за голям брой стоки в класове 33, 1—9, 11—32 и 34. Гратисният период на марката е изтекъл на 30 октомври 2005 г. От 1996 г. ответникът продължава да е регистриран като притежател на изобразената по-долу германска комбинирана марка 395 35 216, която включва текста „MAXUS“ и символ на глобус, за класовете 20, 1—9, 11—19 и 21—34:



- 4 Ответникът първо подава възражение в процедурата по регистрация на марките на ищеца „MAXXUS“. На 2 май 2018 г. ответникът подава възражение срещу притежаваната от ищеца марка на Съюза 17673641 „MAXXUS“. Възражението се основава по-специално на словната марка 395 35 217 „MAXUS“. Срещу възражението ищецът излага твърдението, че ответникът не използва марката „MAXUS“ по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с нея. На 5 август 2019 г. ответникът оттегля възражението. На 12 февруари 2018 г. ответникът подава възражение срещу притежаваната от ищеца германска марка на 302017108053 „MAXXUS“, като се основава отново на тази словна марка „MAXUS“. Ответникът оттегля и това възражение.
- 5 На 29 юли 2019 г. ищецът подава пред Deutsches Patent- und Markenamt (Германска служба за патенти и марки, Германия) искане за заличаване на всяка от двете процесни марки поради отмяна. На 26 август 2019 г. ответникът възражава писмено срещу заличаването на всяка от марките.
- 6 Ответникът е използвал поне словната марка „MAXUS“ за различни стоки като така наречения „white label“, като за целта е избрал следната форма:



- 7 Спорни са обхватът на това използване и последният релевантен момент. Ищецът твърди, че през последните пет години ответникът не е използвал регистрираните в негова полза марки по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с тях.
- 8 При търсене в Google от страна на ищеца за „MAXUS“ не били намерени данни, че процесните марки са използвани по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с тях. На администрираната за групата от предприятия на ответника интернет страница [www.globus.de](http://www.globus.de) се намирала рубрика „Собствени марки“. Там били посочени следните наименования: „korrekt“, „Globus“, „Globus Gold“, „naturell“ и „Jeden Tag“. Процесните марки не били посочени. При въвеждане на наименованието „MAXUS“ в търсачката на интернет страницата в рубриката „Асортимент/Каталог на стоките“ се показвали осем предложения, две от които били ирелевантни и шест се отнасяли до почистващи кърпи. Нито една от процесните марки обаче не била върху почистващите кърпи или опаковките им. Думата „MAXUS“ била налице само в текста на предложението. При въвеждане на наименованието „MAXUS“ при търсене в интернет на страницата [www.globus.de](http://www.globus.de) се показвали два резултата. И двата резултата препращали към управляван от Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG „MAXUS Getränkemarkt“ („Магазин за напитки MAXUS“). Видно от интернет страницата обаче, това дружество не използвало наименованието „MAXUS“ като марка за собствени напитки, а само като дружествено наименование, съответно марка за услуги в областта на търговията с напитки. Детективска агенция проверила, че в този магазин за напитки във Фрайласинг не са били продавани собствени марки на ответника със спорните наименования.
- 9 Ищецът твърди, че през последните пет години ответникът не е използвал регистрираните в негова полза марки по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с тях. Ответникът имал задължението да изложи фактите и обстоятелствата и носел тежестта на доказване. Това следвало и от Директивата относно марките в нейната съответна актуалната версия.
- 10 Ищецът моли запитващата юрисдикция ответникът да бъде осъден да даде съгласие, на първо място, за заличаването на неговата словна марка „MAXUS“, която е регистрирана в Германската служба за патенти и марки под номер 39535217, за всички стоки, и на второ място, за заличаването на неговата комбинирана марка „MAXUS“, която е регистрирана в Германската служба за патенти и марки под номер 395 35216, за всички стоки.
- 11 Ответникът моли искът да бъде отхвърлен. Той твърди, че е налице използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с марките, и счита, че доводите на ищеца не са достатъчни, за да обосноват вторично задължение за излагане на факти и обстоятелства.
- 12 Марката „MAXUS“ се използвала със съгласието на ответника в принадлежащите към групата Globus хипермаркети за обозначаване на

следните категории стоки от стандартния асортимент: аксесоари за домашни любимци, стоки за бита, хартия и канцеларски материали, играчки, спортни стоки, аксесоари за автомобили, текстилни стоки. Такива стоки с наименованието на марката са били продавани в принадлежащите към групата Globus хипермаркети в Германия, както и като стоки за износ, по време на целия релевантен период от последните 5 години до образуване на настоящото висящо производство, както и досега. Освен това марката щяла да се използва временно за кампании, например за стоки за фенове при футболни събития.

- 13 Ответникът представя примерни опаковки и снимки на рафтове, които имат за цел да илюстрират използването на словната марка „MAXUS“ през последните 5 години. Освен това той представя извадки от системата за управление на стоки и списък от секцията „Собствени марки“. В допълнение ответникът използва доводите си от производството по възражението и добавя към тях писмено изложение, с което описва използването чрез представяне на подробна информация и допълнителни доказателства.
- 14 Също така ответникът твърди, че може със съответни усилия да представи допълнителни доказателства за използването. Усилията обаче щели да бъдат значителни.

#### **Приложими норми/съдебна практика**

- 15 Настоящият съдебен състав посочва съображения 31, 32 и 42, както и членове 16, 17, 19, 44 и 46 от новата Директива относно марките; няма данни за изменение на правото по отношение разглеждания предмет.
- 16 Съгласно практиката на Европейския съд при иск за заличаване *тежестта на доказване* на неизползването се носи от притежателя на марката. Що се отнася до марки на Съюза настоящият съдебен състав се позовава в тази връзка на точки 52—64 от решение *Centrotherm*, C-610/11 P, EU:C:2013:593. Както е видно от точки 62—74 от решение *Oberbank AG* и др., съединени дела C-217/13 и C-218/13, EU:C:2014:2012, тази практика във връзка със старата Директива относно марките се прилага и за национални марки. Накрая, както следва от точки 73—82 от решение *Ferrari SpA*, съединени дела C-720/18 и C-721/18, EU:C:2020:854, Съдът е установил, че и при гражданскоправно производство за обявяване на недействителност, като производството в настоящия случай, тежестта на доказване се носи от притежателя на марката.
- 17 Съгласно германското право всяко лице може на основание член 55, параграф 1, второ изречение, точка 1 от *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (Закон за защита на марките и други отличителни знаци, наричан по-нататък „*Markengesetz*“) да подаде искане за отмяна в съответствие с член 49 от *Markengesetz*, доколкото се позовава на обстоятелството, че марката не е била използвана. Съгласно член 49,

параграф 1 от Markengesetz отмяната настъпва с произтичащото от нея право на заличаване, ако марката не е била използвана реално по смисъла на член 26 от Markengesetz през непрекъснат период от пет години; едно единствено реално използване е достатъчно за отпадане на правото на насрещната страна да иска заличаване за използваните категории продукти.

- 18 Съгласно практиката на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) задължението за излагане на факти и обстоятелства и тежестта на доказване при гражданскоправни иски за обявяване на недействителност са (били) оформени по такъв начин, че първо ищецът трябва да обоснове неизползването. Освен това се приема, че самият ищец в рамките на тежестта на доказване, трябва да извърши със собствени средства достатъчно проучване, за да изясни дали насрещната страна използва дадена марка по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с нея, или не. Тогава за притежателя на марката може да възникне вторично задължение за излагане на факти и обстоятелства, тъй като атакуващата страна по принцип няма поглед върху вътрешната стопанска дейност на насрещната страна. Приема се следното: „Ищецът носи задължението за излагане на факти и обстоятелства и тежестта на доказване по отношение на условията за предявяване на иска за заличаване. Съгласно приложимия и в процесуалното право принцип на добросъвестност по член 242 от BGB обаче, ответникът по иск за заличаване може да има процесуално задължение за обявяване. То предполага, че ищецът, претендиращ заличаването на марка, няма точна информация за обстоятелствата относно използването на марката и също така не разполага с възможността сам да изясни фактите“.

#### **Мотиви за преюдициалното запитване**

- 19 Настоящото преюдициално запитване се отнася до тълкуването на Директивата(ите) относно марките във връзка с национални производства за обявяване на недействителност поради неизползване във връзка с национални марки. С решението по съединени дела C-720/18 и C-721/18 Съдът е приел, че тежестта на доказване в тези производства се носи от притежателя на марката.
- 20 Настоящият съдебен състав счита, че в контекста на това решение посочената практика на Bundesgerichtshof вече не е относима към тежестта на доказване. Все още обаче остава отворен въпросът дали в националното право задължението за излагане на факти и обстоятелства може да остане за ищеца. Според настоящия съдебен състав в случая това е така.
- 21 В това отношение по принцип би трябвало да се прилага правилото, че процесуалното право — и съгласно Директивата относно марките — попада в законодателната компетентност на държавите членки. Съображение 42 от Директивата потвърждава това. Този принцип обаче е ограничен от



общите правила на правото на Съюза чрез забраната на дискриминацията и принципа на ефективност.

- 22 Въпреки че тук не се засяга принципът на равно третиране, възниква въпросът дали налагането на ищеца на задължението за излагане на факти и обстоятелства би нарушило принципа на полезно действие на Директивата относно марките.
- 23 В германското право се прави разграничение между понятията за задължение за излагане на факти и обстоятелства и за тежест на доказване.
- 24 Задължението за излагане на факти и обстоятелства налага на страната да изложи своите евентуални доводи възможно най-конкретно. Ако лицето, което съгласно член 138 от ZPO има задължение за излагане на факти и обстоятелства, не може да изпълни това задължение, изходът от производството е неблагоприятен за него. В германското процесуално право е налице по-специално и вторично задължение за излагане на факти и обстоятелства. По този начин двете страни трябва да бъдат принудени да изложат доводите, които фактически са възможни за тях. В това отношение в съдебната практика са налице примери и за изисквания за проучване в собствената сфера на дейност.
- 25 Отделен е въпросът кой носи тежестта на доказване, ако и двете страни представят своята гледна точка по достатъчно конкретен начин. Ако след събирането на доказателства националният съд не установи дали като цяло може да приеме на доказателствата на ищеца въпреки насрещните доказателства на ответника, изходът от производството е неблагоприятен за страната, която носи тежестта на доказване (така нареченото положение „non liquet“).
- 26 По принцип задължението за излагане на факти и обстоятелства и тежестта на доказване трябва да бъдат разграничавани. В германското право има различни примери, които показват, че задължението за излагане на факти и обстоятелства и тежестта на доказване се различават, и разграничават задължението за излагане на факти и обстоятелства по това, че всяка страна трябва да представи фактите, които са ѝ известни и могат да бъдат проучени чрез полагане на разумни усилия. Ако една от двете страни не изпълни задължението си за излагане на факти и обстоятелства, изходът от производство е неблагоприятен за нея. Ако твърденията и на двете страни са достатъчно конкретни, националният съд събира представените доказателства и ги преценява. Ако не може да бъде убеден от събраните доказателства, изходът от производството е неблагоприятен за страната.
- 27 Разглежданото преюдициално запитване се отнася само до задължението за излагане на факти и обстоятелства, но не и до тежестта на доказване.
- 28 В разглеждания случай единственият спорен въпрос е дали съгласно правото на Съюза на ищеца в приложимото съгласно националното право в областта

на марките производство за обявяване на недействителност поради неизползване може да бъде наложено първично — или поне вторично, след като ответникът вече е представил доста подробна информация за използването в случая — задължение за излагане на факти и обстоятелства.

- 29 Настоящият съдебен състав счита, че Директивата относно марките не съдържа уредба на задължението за излагане на факти и обстоятелства. По-специално, според него от Директивата относно марките не следва, поне не непременно по смисъла на принципа на ефективност, че към ищеца в производството за обявяване на недействителност не могат да бъдат поставяни каквито и да са изисквания във връзка с обосноваването на неговия иск.
- 30 Европейският съд обосновава виждането за тежестта на доказване, която не е уредена изрично в Директивата относно марки, чрез аналогия с Регламента относно марката на Европейския съюз, както впрочем и с довода, че въпросът за тежестта на доказване трябва да бъде уреден по един и същи начин във всички държави членки, за да не се подкопава равнището на защита, произтичащо от Директивата относно марки. Тежестта на доказване на притежателя на марката следва от принцип, който *„се свежда в действителност до израз на това, което повеляват здравият разум и основното изискване за ефикасност на производството“*.
- 31 Съгласно предварително становище на настоящия съдебен състав двата довода се отнасят до задължението за излагане на факти и обстоятелства:
- 32 От гледна точка на настоящия съдебен състав здравият разум и ефикасността на производството, двете главни основания от практиката на Съда, изискват задължението за излагане на факти и обстоятелства да продължи да се тълкува по балансиращ начин в съответствие с посочената по-горе практика на Bundesgerichtshof:
- 33 Това е така, тъй като трябва да бъдат претеглени ясно изразените интереси на двете страни. Следователно ищецът първо трябва да се ангажира да проучи, доколкото за него е възможно и целесъобразно, дали ответникът използва разглежданата марка или не. Едва след едно такова проучване и съответното обосноваване представяне на факти изглежда необходимо ответникът да разкрие напълно обстоятелствата във връзка с извършеното от него използване.
- 34 В противен случай всяка страна — процесуалното право относно исковете за обявяване на недействителност не изисква наличието на конкретен правен интерес — би могла да принуди всеки притежател на марка да разкрие използването на своята търговска марка. Съгласно германското право, както и съгласно Директивите „всяко лице“ може да предяви иск за отмяна. Следователно рискът от злоупотреба с тази възможност за предявяване на иск е висок, ако като начало не е налице желание на ищеца да бъде



наложено каквото и да е задължение за представяне на факти, извън изречението „Ответникът не използва своите марки“.

- 35 От ответника, който е притежател на марката, се изисква полагането на значителни усилия, по-специално проучването на всички действия на използване през последните 5 години във всички области, в които използва своята марка.
- 36 Следователно от гледна точка на настоящия съдебен състав изглежда разумно и препоръчително от ищеца да се изиска първо самият той да провери по подходящ начин дали изобщо е налице неизползване от страна на притежателя на марката. Според настоящия съдебен състав за целта той трябва да извърши проверка, която е съобразена с особеностите на съответната марка, и да предостави информация за това в исковата молба. Задължението на ответника за представяне на факти се поражда едва след подобно конкретно представяне на факти. В това отношение се приема също, че конкретно представяне на факти от едната страна изисква конкретен отговор от другата страна.
- 37 Настоящият случай показва проблема: ответникът управлява стационарна верига от 46 хипермаркета в Германия, като продава пълен асортимент от голям брой „нехранителни“ продукти. Поне според изложените от него факти и представените по делото до момента доказателства, той използва най-малкото словната марка „maxus“ като собствена марка за голям брой продукти в голям брой класове от Спогодбата от Ница. Онлайн дейността на ответника е ограничена. В рамките на производството до момента ищецът се задоволил с кратко проучване в Google и разглеждане на един резултат — магазин за напитки близо до Мюнхен.
- 38 От гледна точка на настоящия съдебен състав по този начин ищецът не изпълнява своето задължение за излагане на факти и обстоятелства. За марката като процесната, би било възможно и разумно ищецът да провери поне на случаен принцип 2 или 3 магазина на ответника, за да изследва използването на разглежданите марки. Това е така, тъй като разглежданата марка е собствена марка на ответника, която е подходяща за много продукти (така наречен „white label“) и ответникът не е онлайн търговец, а управлява стационарен универсален магазин.
- 39 От гледна точка на настоящия съдебен състав въпросът за целесъобразността на обхвата на задължението за излагане на факти и обстоятелства може да бъде решен само индивидуално от националния съд във всеки разглеждан случай. Например съединени дела С-720/18 и С-721/18, по които Съдът се е произнесъл относно тежестта на доказване, се отнасят до марка, при която областите и продуктовете пазари, както и използването на марката на тези пазари, са ограничени. При собствени марки на супермаркет от типа „white labels“ положението е съвсем различно. В случая става сума за голям брой пазари и продукти.

- 40 Ако ищецът няма конкретни задължения за проучване и представяне на факти по смисъла на задължението за излагане на факти и обстоятелства, той може лесно да принуди ответника да обоснове използването на собствената марка, като разкрие търговски тайни и като положи по-големи усилия за проучване. От гледна точка на настоящия съдебен състав това може да доведе до възможност за злоупотреба.
- 41 Всъщност трябва да се вземе предвид, че искът за обявяване на недействителност е насочен към общия интерес да се предостави изключителна защита на марки, само ако те реално се използват. Също така германското законодателство допуска предявяването на иск за обявяване на недействителност без наличие на собствен правен интерес. Въпреки това законните интереси на притежател на марка би трябвало да се вземат предвид не произволно, а само ако и ищецът е „написал домашното си“, и да насочват към определено задължение за излагане на факти и обстоятелства от атакуващата страна.
- 42 Това становище се подкрепя и от концепцията на Директивата относно марките: в това отношение членове 17, 44 и 46 от Директивата изясняват, че неизползването може да бъде посочено като аргумент за защита в предвиденото в тях производство по искане на притежателя на марка и че притежателят на марка носи тежестта на доказване в това производство. Ако например притежател на марка иска да се защити от нарушение, съответно при възражение от страна на потенциалния нарушител той би трябвало да носи и първичното задължение за излагане на факти и обстоятелства, които доказват че изобщо използва марката. Същото се отнася и за производствата, които са описани в членове 44 и 46 от Директивата относно марките. Следователно обхватът на производството във всеки случай се определя от притежателя на марката.
- 43 В гражданскоправното производство по обявяване на недействителност, по което притежателят на марка е ответник, положението е различно: от една страна това производство не е уредено в Директивата, което дава основание да се изключи ограничаване задължението за излагане на факти и обстоятелства от атакуващата страна. Следователно — по аргумент на противното — полезното действие на Директивата относно марките не се засяга от задължението за излагане на факти и обстоятелства от атакуващата страна в гражданскоправното производство по обявяване на недействителност. В случая обаче атакуващата страна определя обхвата на твърденията, насочени срещу евентуално неизползваната марка на притежателя. Следователно от гледна точка на настоящия съдебен състав при това положение е необходимо поне обосновано и базирано на факти твърдение на ищеца, за да не се позволи производството по обявяване на недействителност да се разпростре прекалено. Това предполага преди производството атакуващата страна да извърши определено, целесъобразно проучване.

- 44 Освен това, следва да се отбележи, че директивата предвижда изрично административноправно производство пред ведомството. Такова производство е предвидено и в германското право. По този начин полезното действие на Директивата относно марките не изисква задължението на ищеца за представяне на факти да бъде премахнато в гражданскоправното производство по обявяване на недействителност, което нито се изисква, нито се урежда от Директивата.
- 45 Вторият довод на Съда, че в приложното поле на Директивата относно марките не трябва да възниква различно равнище на защита, не засяга предварителното становище на настоящия съдебен състав. Това е така, тъй като от решението по съединени дела C-217/13 и C-218/13 е ясно, че след събирането на доказателства положение „non liquet“ води до решение в ущърб на притежателя на марката. Всяка страна, която би искала да положи необходимите усилия за извършване на проучване, може лесно да извърши обосновано представяне на фактите по смисъла задължението за излагане на факти и обстоятелства. Ако тя успее да направи това, притежателят на марката трябва да представи всички обстоятелства относно използването на своята марка. Ако го направи, се преминава към събирането на доказателства и, ако те са недостатъчни, се стига до решение „non liquet“ в полза на атакуващата страна. Следователно становището на настоящия съдебен състав относно задължението за излагане на факти и обстоятелства не води до промяна във връзка равнището на защита.
- 46 Следователно с първия си въпрос настоящият съдебен състав иска да установи дали ищецът в производството по обявяване на недействителност има задължение за обосновано представяне на фактите. С втория въпрос настоящият съдебен състав иска да установи дали предварително изразеното от него становище, че това задължение за излагане на факти и обстоятелства изисква извършването на справедливо спрямо атакуваната марка проучване от страна на ищеца, е съвместимо с правото на Съюза.