Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 25 maja 2016 r.*

Sprawa C-223/15

combit Software GmbH
przeciwko
Commit Business Solutions Ltd

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie, Niemcy)]

Własność intelektualna — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 1 ust. 2 — Jednolity charakter unijnego znaku towarowego — Artykuł 102 ust. 1 — Zakaz działań stanowiących naruszenie orzeczony przez sąd w sprawach unijnych znaków towarowych — Zakres terytorialny — Ograniczenie terytorialnego zakresu zakazu ze względu na brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w państwie członkowskim innym niż państwo sądu rozpatrującego sprawę — Ciężar dowodu

Wprowadzenie

1. Niniejsze odesłanie prejudycjalne daje Trybunałowi sposobność rozwinięcia linii orzeczniczej zapoczątkowanej wyrokiem DHL Express France** oraz uściślenia przesłanek terytorialnego ograniczenia zakazu ustanowionego na mocy art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej***.

2. Problematyka ta została podniesiona przez sąd niemiecki orzekający jako sąd w sprawach unijnych znaków towarowych w ramach powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela słownego unijnego znaku towarowego „combit", zmierzającego do zakazania używania oznaczenia „Commit" dla produktów i usług w dziedzinie informatyki.

Ramy prawne

3. Motywy 3 i 16 rozporządzenia nr 207/2009 mają następujące brzmienie:

„(3) Dla kontynuowania […] celów [Unii] wydaje się niezbędne ustanowienie przepisów [Unii] dla znaków towarowych, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania [unijne] znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które

* Język oryginału: francuski.

** Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. (C-235/09, EU:C:2011:238).

*** Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Terminy „Unia" „unijny znak towarowy" i „sąd w sprawach unijnych znaków towarowych" zastąpiły wcześniejszą terminologię od dnia 23 marca 2016 r. na mocy art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

wywołują jednolite skutki na całym terytorium [Unii]. Tak wyrażona zasada jednolitego charakteru [unijnego] znaku towarowego ma mieć zastosowanie, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

[…]

(16) Orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia [unijnego] znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium [Unii], jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń […] oraz zapewnienia, że jednolity charakter [unijnych] znaków towarowych nie zostanie naruszony. […]".

4. Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„[Unijny] znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej [Unii]: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej [Unii]. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej".

5. Artykuł 9 ust. 1**** tego rozporządzenia stanowi:

„Rejestracja [unijnego] znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

[…]

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do [unijnego] znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy [unijny] znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[…]".

6. Zgodnie z brzmieniem art. 102 ust. 1 tego samego rozporządzenia:

„W przypadku gdy sąd w sprawach [unijnych] znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia [unijnego] znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia [unijnego] znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu".

**** W wersji mającej zastosowanie w stanie faktycznym sprawy w postępowaniu głównym. Zwracam uwagę, że art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 11 rozporządzenia nr 2015/2424 zawiera przepis zasadniczo alogiczny, poza sprecyzowaniem, że powództwa o stwierdzenie naruszenia są bez uszczerbku dla praw wcześniejszych, nabytych przed dniem zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego.

Okoliczności faktyczne w sporze w postępowaniu głównym

7. Spółka prawa niemieckiego, combit Software, jest właścicielem słownych znaków towarowych – niemieckiego i unijnego – chroniących oznaczenie „combit” w odniesieniu do towarów i usług w dziedzinie informatyki.

8. Commit Business Solutions jest spółką prawa izraelskiego sprzedającą oprogramowanie opatrzone oznaczeniem słownym „Commit” w wielu państwach za pośrednictwem sklepu online dostępnego na stronie internetowej spółki (www.commitcrm.com). W czasie zaistnienia okoliczności faktycznych leżących u podstaw sporu w postępowaniu głównym oferty sprzedaży na tej stronie były dostępne w języku niemieckim, a po dokonaniu zakupu online oprogramowanie dostarczano, na życzenie, bezpośrednio do Niemiec.

9. Spółka combit Software pozwała Commit Business Solutions przed Landgericht Düsseldorf (sąd rejonowy w Düsseldorfie, Niemcy), jako sąd w sprawach unijnych znaków towarowych, w celu uzyskania orzeczenia zakazu używania w Unii Europejskiej słownego oznaczenia „Commit” w odniesieniu do oprogramowania ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego combit. Tytułem żądania ewentualnego powódka powołała się na swój niemiecki znak towarowy i zażądała orzeczenia zakazu używania rozważanego w postępowaniu głównym oznaczenia słownego w Niemczech.

10. Landgericht Düsseldorf (sąd rejonowy w Düsseldorfie) uwzględnił żądanie ewentualne combit Software i po stwierdzeniu, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd niemieckiego konsumenta rozważanych towarów w odniesieniu do oznaczeń „combit” i „Commit”, wydał na podstawie niemieckiego znaku towarowego wyrok niekorzystny dla Commit Business Solutions. Landgericht Düsseldorf (sąd rejonowy w Düsseldorfie) oddalił natomiast żądanie główne oparte na unijnym znaku towarowym ze względu na brak używania.

11. Spółka combit Software wniosła apelację od tego orzeczenia do Oberlandesgericht Düsseldorf (sądu okręgowego w Düsseldorfie) w zakresie oddalenia jej żądania opartego na unijnym znaku towarowym i w celu uzyskania orzeczenia zakazu obejmującego całe terytorium Unii.

12. Sąd odsyłający, orzekając jako sąd w sprawach unijnych znaków towarowych drugiej instancji, stwierdził – inaczej niż orzeczono w pierwszej instancji – że używanie przywołanego przez powódkę unijnego znaku towarowego zostało wykazane. Uznał on także, że istnienie w Niemczech prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do rozpatrywanych oznaczeń w Niemczech ma powagę rzeczy osądzonej, jednak sytuacja wygląda inaczej w państwach anglojęzycznych. Według sądu odsyłającego konsumenci w tych państwach mogą postrzegać znak towarowy combit jako skrót dwóch terminów „com” i „bit”, mało odróżniających w dziedzinie informatyki, a także natychmiast rozpoznać znaczenie słowa „commit”, a więc podobieństwo fonetyczne pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami neutralizowane jest przez różnicę w ich znaczeniu.

13. Sąd odsyłający zastanawia się zatem nad realizacją zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego w sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym, w której występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może zostać stwierdzone dla wszystkich państw członkowskich, w szczególności nie dla państw anglojęzycznych. Zauważa on z jednej strony, że rygorystyczne stosowanie tej zasady prowadziłoby do umożliwienia właścicielowi unijnego znaku towarowego uzyskania zakazu używania kolidującego oznaczenia także w państwach członkowskich, w których nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Z drugiej strony wskazuje on, że gdyby sąd w sprawach unijnych znaków towarowych był zobowiązany do badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dla każdego państwa członkowskiego z osobna, takie badanie spowodowałoby przedłużenie postępowania i powstanie znacznych kosztów dla stron.

Pytania prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem

14. W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„Jakie skutki dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do słownego [unijnego] znaku towarowego ma okoliczność, że z perspektywy przeciętnego konsumenta części państw członkowskich podobieństwo brzmienia [unijnego] znaku towarowego do oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie znaku towarowego, jest neutralizowane różnicą w znaczeniu, jednak nie jest neutralizowane z perspektywy przeciętnego konsumenta z innych państw członkowskich:

a) Czy dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd miarodajna jest perspektywa przeciętnego konsumenta z jednej części państw członkowskich, czy perspektywa przeciętnego konsumenta z innej części państw członkowskich, czy też perspektywa fikcyjnego przeciętnego konsumenta ze wszystkich państw członkowskich?

b) Czy należy potwierdzić naruszenie [unijnego] znaku towarowego w odniesieniu do całego terytorium Unii Europejskiej, jeżeli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje jedynie w jednej części jej terytorium, czy też należy wówczas dokonać rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi?”.

15. Postanowienie odsyłające z dnia 12 maja 2015 r. wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 18 maja 2015 r. Uwagi na piśmie zostały przedstawione przez strony postępowania głównego, rząd polski, a także Komisję Europejską. Strony te, z wyjątkiem rządu polskiego, uczestniczyły również w rozprawie, która odbyła się w dniu 3 marca 2016 r.

Analiza

16. W swoich pytaniach prejudycjalnych, które proponuję zbadać łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy zakaz orzeczony w ramach powództwa o naruszenie unijnego znaku towarowego na mocy art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 może podlegać terytorialnemu ograniczeniu ze względu na to, że stwierdzenie występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia nie dotyczy, ze względów językowych, jednego lub kilku państw członkowskich.

17. W razie stwierdzenia, że tak jest, zastanawia się on także nad szczegółowymi przesłankami wprowadzenia takiego ograniczenia.

Zasada jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego

18. Prawo unijnych znaków towarowych opiera się na zasadzie jednolitego charakteru tego znaku towarowego, ustanowionej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009*****.

***** Zobacz w różnych kontekstach wyroki: z dnia 18 września 2008 r., Armacell/OHIM (C-514/06 P, niepublikowany, EU:C:2008:511, pkt 54, 57); z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 40–45); z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 41–43).

19. Zasada ta znajduje uzasadnienie w samej idei Unii jako jednolitego terytorium stanowiącego jednolity rynek******. Celem systemu unijnego znaku towarowego jest zapewnienie na rynku wewnętrznym analogicznych warunków do tych, jakie występują na rynku krajowym. Jednolite prawa, takie jak unijny znak towarowy, gwarantują zatem tożsamość właściciela na całym terytorium, na którym są stosowane, i zapewniają swobodny przepływ towarów. Z tego powodu, jeśli przepisy wyraźnie nie stanowią inaczej*******, unijny znak towarowy wywiera te same skutki na całym terytorium Unii********.

20. Zgodnie z motywami 3 i 16 rozporządzenia nr 207/2009 rozpatrywana zasada znajduje wyraz w wymogu jednolitej ochrony unijnych znaków towarowych na całym terytorium Unii, a więc konieczne jest, aby orzeczenia o ważności lub naruszeniu unijnych znaków towarowych wywierały skutek i obejmowały całe terytorium Unii.

21. Niemniej art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 nie odnosi się wyraźnie do skutków sankcji zastosowanych na żądanie właściciela unijnego znaku towarowego na mocy art. 102 rzeczonego rozporządzenia.

22. Problematyka podniesiona w postępowaniu głównym dotyczy więc szerszego systemowego znaczenia zasady jednolitego charakteru i obejmuje kwestię – szeroko dyskutowaną w doktrynie********* – skutków tej zasady w sytuacjach, które nie są wyraźnie wymienione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

W przedmiocie terytorialnego zakresu zakazu

23. Z jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego można wywnioskować, że zakaz działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia, orzeczony przez sąd w sprawach unijnych znaków towarowych na mocy art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, obejmuje co do zasady całe terytorium Unii.

24. Z jednej strony bowiem jurysdykcja sądu w sprawach unijnych znaków towarowych, do którego wpłynęło powództwo na podstawie art. 97 ust. 1–4 rozporządzenia nr 207/2009, dotyczącego jurysdykcji międzynarodowej, obejmuje całe terytorium Unii. Z drugiej strony wyłączne prawo właściciela przyznane mu na mocy owego rozporządzenia rozciąga się na całe omawiane terytorium, na którym unijne znaki towarowe korzystają z jednolitej ochrony**********.

25. Te zasadnicze rozważania należy jednak pogodzić z wymogiem, zgodnie z którym, podnosząc swoje prawo wyłączne, właściciel nie może zakazać używania oznaczenia, które nie prowadzi do naruszenia funkcji znaku towarowego.

****** Zobacz studium sporządzone na zlecenie Komisji przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Konkurencji im. *Maxa Plancka*, *Study on the overall functioning of the European trade mark system* (analiza ogólnego funkcjonowania europejskiego systemu znaków towarowych), München, 2011, pkt 1.13–1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

******* Zobacz art. 110 (dotyczący zakazu używania unijnego znaku towarowego na podstawie naruszenia wcześniejszych praw) i 111 (dotyczący wcześniejszych praw o znaczeniu lokalnym) rozporządzenia nr 207/2009.

******** Zobacz wyroki: z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 53–55); z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 42).

********* Zobacz A. Von Mühlendahl, Community trade mark riddles: territoriality and unitary character, *European Intellectual Property Review* (EIPR), 2008, s. 66; O. Sosnitza, Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, s. 465; S. Schnell, The Community trade mark: unitary EU right – EU-wide injunction?, EIPR, 2011, s. 210; Ł. Żelechowski, Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions, EIPR, 2013, s. 287; idem, Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego, *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, nr 2, s. 19, nr 4, s. 28.

********** Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 38–39).

26. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem prawo wyłączne zostało przyznane na mocy rozporządzenia nr 207/2009 w celu umożliwienia właścicielowi unijnego znaku towarowego ochrony jego szczególnych interesów, a więc zapewnienia, aby ten znak towarowy mógł spełniać swoje funkcje. Wykonywanie tego prawa powinno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje**********.

27. Jak Trybunał stwierdził w wyroku DHL Express France, z powyższych względów terytorialny zakres obowiązywania zakazu może w niektórych wypadkach zostać ograniczony**********.

28. Moim zdaniem odpowiedź, jakiej należy udzielić na przedstawione w niniejszej sprawie pytania, można w konsekwencji do pewnego stopnia wywnioskować z omawianego wyroku.

29. Trybunał orzekł bowiem, że jeżeli sąd w sprawach unijnych znaków towarowych stwierdzi, iż działania stanowiące naruszenie lub stwarzające groźbę naruszenia ograniczają się do jednego tylko państwa członkowskiego lub do określonej części terytorium Unii, w szczególności z tego względu, że pozwany dostarczył dowód, iż używanie danego oznaczenia nie wpływa lub nie może negatywnie wpływać na funkcje pełnione przez znak, choćby ze względów językowych, to powinien on ograniczyć terytorialny zakres orzeczonego przez siebie zakazu**********.

30. Jeśli chodzi o prawo wyłączne przewidziane w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, którego dotyczy niniejsza sprawa, istotną funkcją potencjalnie podważanego znaku towarowego jest identyfikacja pochodzenia handlowego oznaczonego towaru lub usługi. Naruszenie tej istotnej funkcji w przypadku używania podobnego oznaczenia może zostać wykluczone w braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

31. Z powyższych rozważań wynika, że jeżeli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd można wykluczyć, na przykład ze względów językowych takich jak wskazane w sprawie w postępowaniu głównym, na części terytorium Unii w taki sposób, że używanie zaskarżonego oznaczenia w odniesieniu do tej części Unii nie może naruszyć funkcji pełnionych przez znak towarowy, to okoliczność ta uzasadnia ograniczenie zakresu terytorialnego zakazu orzeczonego na mocy art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

W przedmiocie przesłanek ograniczenia

32. Podczas badania potrzeby ograniczenia zakresu terytorialnego zakazu w poszczególnym przypadku rozpatrujący sprawę sąd w sprawach unijnych znaków towarowych powinien uwzględnić okoliczność, że takie ograniczenie stanowi wyjątek od zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego.

33. Ta okoliczność uzasadnia w szczególności odwrócenie ciężaru dowodu na korzyść powoda żądającego orzeczenia zakazu.

34. Jak wynika z wyroku DHL Express France**********, to do pozwanego należy przedstawienie dowodu, że na części terytorium Unii używanie oznaczenia nie narusza lub nie może naruszyć funkcji pełnionych przez znak towarowy.

********** Wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 54; z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in. (C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 60); z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 49).

********** Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

********** Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 48). Trybunał przypomniał, że zakaz należy ograniczyć także w sytuacji, gdy powód ograniczył terytorialny zakres swego powództwa.

********** Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 48).

35. Takie ukształtowanie ciężaru dowodu wpływa na analizę, jaką powinien przeprowadzić sąd w sprawach unijnych znaków towarowych.

36. W pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę okoliczność, że to do pozwanego należy podniesienie żądania ograniczenia zakazu i uzasadnienie tego ograniczenia w odniesieniu do określonej części terytorium Unii, rozpatrujący sprawę sąd w sprawach unijnych znaków towarowych nie jest zobowiązany badać, czy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje dla każdego państwa członkowskiego z osobna.

37. W tym względzie nie podzielam stanowiska, jakie wydaje się wynikać z orzecznictwa niektórych sądów krajowych.

38. I tak w wyroku dotyczącym znaków towarowych zawierających przedrostek „Volks-", dotyczącym głównie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) nie wykluczył, że w ramach pozwu opartego na lit. b) tego przepisu sąd w sprawach unijnych znaków towarowych powinien badać z urzędu, czy stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dotyczy całego terytorium Unii********** .

39. W stosunkowo niedawnym wyroku High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division [wysoki trybunał (Anglia i Walia), wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo] wydaje się uznawać, że w przypadku żądania orzeczenia zakazu obejmującego całą Europę na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, powód – na którym spoczywa ciężar dowodu naruszenia – powinien wykazać istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w każdym państwie członkowskim z osobna i nie może w tym względzie oprzeć się na „domniemaniach"*********** .

40. Takiego stanowiska nie da się moim zdaniem pogodzić z rozwiązaniem wypracowanym przez Trybunał w wyroku DHL Express France, zgodnie z którym zakaz oparty na art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 powinien mieć co do zasady zasięg paneuropejski, chyba że pozwany się temu sprzeciwi, wykazując, iż ustalenia dotyczące istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie dotyczą niektórych konkretnych państw członkowskich************ .

41. Moim zdaniem powód żądający orzeczenia zakazu, właściciel unijnego znaku towarowego, wypełnia ciążący na nim obowiązek dowodu, jeśli wykaże występowanie naruszenia lub groźby naruszenia. Natomiast ciężar procesowy związany z ewentualnym ograniczeniem zakazu spoczywa w całości na pozwanym.

********** Zobacz orzeczenie z dnia 11 kwietnia 2013 r. – I ZR 214/11, pkt 67. W tym orzeczeniu Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) wskazał, że jeżeli powód żąda orzeczenia zakazu opartego na lit. b) dla całego terytorium Unii, takie żądanie może zostać uwzględnione wyłącznie w przypadku, gdy unijny znak towarowy ma odróżniający charakter na całym terytorium Unii. W kwestii związku pomiędzy tym wyrokiem a niniejszym odesłaniem zob. A. Lambrecht, EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, GRUR-Prax, 2015, s. 280.

********** Zobacz wyrok wydany przez High Court of Justice (England and Wales), (Chancery Division) [wysoki trybunał (Anglia i Walia), wydział kanclerski] w dniu 11 lutego 2015 r., Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor, [2015] EWHC 300 (Ch), w szczególności pkt 10, 27. Sąd angielski przyznał, że stanowisko to było dyskusyjne z punktu widzenia wyroku z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

********** Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 48). Trybunał nie miał jeszcze natomiast okazji wypowiedzieć się co do terytorialnego zakresu żądania pozwu opartego na znaku towarowym cieszącym się renomą w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) tego samego rozporządzenia. W odniesieniu do możliwości powołania się na taki znak towarowy w celu sprzeciwienia się zarejestrowaniu późniejszego krajowego znaku towarowego, zob. wyrok z dnia 3 września 2015 r., Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

42. Ten ciężar procesowy obejmuje ciężar twierdzenia (onus proferendi) oraz ciężar dowodu w ścisłym znaczeniu (onus probandi)********** . A zatem, z wyjątkiem przypadku, w którym pozwany podnosi ten aspekt i przedstawia w tym celu konkretną argumentację, do rozpatrującego sprawę sądu nie należy badanie z urzędu, czy jego analiza w przedmiocie występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dotyczy całego terytorium Unii.

43. Taki rozdział ciężaru dowodu, skutkujący obowiązkiem pozwanego podniesienia i wykazania konieczności terytorialnego ograniczenia, został przyjęty przez pewną liczbę sądów krajowych********** . W doktrynie zauważa się, że takie odwrócenie ciężaru dowodu jest w pełni uzasadnione okolicznością, iż chodzi o wyjątek od zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego. I tak do pozwanego należy wykazanie, że stwierdzenie naruszenia praw właściciela znaku nie ma zastosowania do niektórych państw członkowskich********** .

44. W drugiej kolejności rozpatrujący sprawę sąd w sprawach unijnych znaków towarowych powinien uwzględnić wyjątkowy charakter terytorialnego ograniczenia zakazu również w celu ustalenia stopnia uprawdopodobnienia dowodzonego faktu, jakiego wymaga się od pozwanego (standard dowodu).

45. W tym względzie należy moim zdaniem jasno rozróżnić dwie sytuacje.

46. Z jednej strony ciężar twierdzenia i ciężar dowodu w ścisłym znaczeniu to aspekty regulowane wyłącznie jednolitym prawem unijnych znaków towarowych, jako że są one ściśle związane ze stosowaniem prawa materialnego. Z utrwalonego orzecznictwa wynika zresztą, że rozdział ciężaru dowodu w dziedzinie unijnego znaku towarowego nie może być określany przez prawo krajowe państw członkowskich, lecz podlega prawu Unii. Gdyby bowiem kwestia ta podlegała prawu krajowemu państw członkowskich, cel polegający na jednolitej ochronie unijnego znaku towarowego mógłby być zagrożony********** .

47. Z drugiej strony standard wymaganego dowodu i środki dowodowe regulowane są w sposób autonomiczny przez prawo krajowe państwa członkowskiego sądu rozpatrującego sprawę. Chodzi bowiem o aspekty prawa procesowego, które zgodnie z art. 101 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 i z wyjątkiem aspektów wyraźnie przewidzianych w tym rozporządzeniu są nadal regulowane prawem krajowym sądu.

48. Stosując krajowe zasady dotyczące standardu dowodowego i środków dowodowych, rozpatrujący sprawę sąd powinien jednak dołożyć starań, aby nie uniemożliwić osiągnięcia celu jednolitej ochrony unijnego znaku towarowego.

49. Pragnę zauważyć, że przeprowadzenie dowodu zmierzające do wykazania, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest ograniczone geograficznie, może wymagać znacznego wysiłku, w szczególności jeśli dotyczy innego państwa niż państwo sądu właściwego. W obliczu powyższych rozważań, w celu uzyskania terytorialnego ograniczenia zakazu pozwany powinien podnieść ten

********** Takie rozumienie ciężaru procesowego znane jest w szczególności w prawie polskim (ciężar twierdzenia i dowodu) i niemieckim (Darlegungs- und Beweislast). Zobacz I. Adrych-Brzezińska, *Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym*, Warszawa, LEX Wolters Kluwer, 2015, s. 55.

********** Zobacz wyrok Oberster Gerichtshof (sądu najwyższego, Austria) z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie 17 ob. 27/11m [pkt 2.2, lit. b)] oraz orzecznictwo sądów niemieckich i Zjednoczonego Królestwa przytoczone przez S. Ashby, „Enforcement of a Community Trade Mark" w *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*, Sweet & Maxwell, 2015, s. 196.

********** Zobacz D. Schennen, w: G. Eisenführ, D. Schennen, *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 4. Aufl., Köln, Carl Heymanns Verlag, 2014, „Artykuł 1, pkt 33"; O. Sosnitza, op.cit., s. 469.

********** Zobacz podobnie wyroki: z dnia 18 października 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 73); z dnia 22 marca 2012 r., Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, pkt 59).

aspekt, przedstawiając w tym względzie szczególną argumentację. Ponadto, o ile zasady krajowego prawa procesowego to przewidują, sąd w sprawach unijnych znaków towarowych może wymagać od pozwanego przedstawienia konkretnego dowodu pozwalającego wykluczyć groźbę naruszenia w jednym lub w kilku państwach członkowskich.

50. W świetle ogółu tych rozważań terytorialny zakres zakazu należy ograniczyć, jeżeli pozwany przedstawi konkretną argumentację pozwalającą wykluczyć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w jednym lub kilku państwach członkowskich, oraz w stosownym przypadku przedstawi odpowiednie dowody. Do sądu w sprawach unijnych znaków towarowych, do którego wpłynęło powództwo na podstawie art. 97 ust. 1–4 rozporządzenia nr 207/2009, nie należy zatem badanie z urzędu, czy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje w każdym państwie członkowskim z osobna.

W przedmiocie skuteczności zakazu

51. Należy przypomnieć, że orzekając zakaz, sąd w sprawach unijnych znaków towarowych winien w szczególności upewnić się, iż podjęty środek będzie skuteczny, proporcjonalny i odstraszający oraz stosowany będzie w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed jego nadużywaniem**********.

52. W tym względzie do tego sądu należy dołożenie starań, aby zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia – w przypadku gdy ten zakaz byłby ograniczony terytorialnie – pozostał skuteczny w odniesieniu do szczególnych okoliczności na rynku.

53. Pragnę zauważyć, że Trybunał, rozważając możliwość terytorialnego ograniczenia zakazu w pkt 48 wyroku DHL Express France**********, odniósł się do uwarunkowań przypadku w postępowaniu głównym. Można z tego wywnioskować, że w niektórych przypadkach inaczej uwarunkowanych, ograniczenie terytorialnego zakresu zakazu stałoby w sprzeczności z celem jednolitej ochrony unijnego znaku towarowego.

54. Mogłoby tak być moim zdaniem w sytuacji, gdyby ze względu na warunki na rynku, na którym wystąpiło naruszenie – jak w niniejszej sprawie na rynku oprogramowania sprzedawanego online – należało uznać, że naruszenie dotyczy całego terytorium Unii.

55. Tak więc, orzekając zakaz, rozpatrujący sprawę sąd w sprawach unijnych znaków towarowych powinien również uwzględnić sposoby sprzedawania danych towarów, w celu podjęcia decyzji, czy terytorialne ograniczenie zakresu zakazu nie grozi pozbawieniem go skuteczności.

********** Zobacz art. 3 d**yrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej** (Dz.U. 2004, L 157, s. 45 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 2, s. 32).

********** Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. (C-235/09, EU:C:2011:238).

Wnioski

56. Wobec całości powyższych rozważań proponuję, aby na pytania prejudycjalne przedstawione przez Oberlandesgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie, Niemcy) Trybunał udzielił następującej odpowiedzi:

Okoliczność, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może być wykluczone ze względów językowych w jednym lub w kilku państwach członkowskich, może uzasadnić ograniczenie terytorialnego zakresu zakazu orzeczonego przez sąd w sprawach unijnych znaków towarowych na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie unijnego znaku towarowego.

Takie ograniczenie należy orzec, jeżeli pozwany przedstawi konkretną argumentację pozwalającą wykluczyć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w jednym lub kilku państwach członkowskich oraz w stosownym przypadku przedstawi odpowiednie dowody. Do sądu w sprawach unijnych znaków towarowych, do którego wpłynęło powództwo na podstawie art. 97 ust. 1–4 rozporządzenia nr 207/2009, nie należy zatem badanie z urzędu, czy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje w każdym państwie członkowskim z osobna. Sąd ten powinien odstąpić od ograniczania terytorialnego zakresu zakazu, gdy takie ograniczenie groziłoby pozbawieniem zakazu skuteczności.