Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MACIEJA SZPUNARJA
predstavljeni 25. maja 2016[1]

Zadeva C-223/15

combit Software GmbH
proti
Commit Business Solutions Ltd(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf

(višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija))

„Intelektualna lastnina — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 1(2) — Enotnost znamke Evropske unije — Člen 102(1) — Prepoved dejanj, s katerimi je kršena znamka, ki jo izreče sodišče Evropske unije za znamke — Ozemeljski obseg — Omejitev ozemeljskega obsega prepovedi zaradi neobstoja verjetnosti zmede v državi članici, ki ni država članica sodišča, ki odloča — Dokazno breme“

Uvod

1. Ta predlog za sprejetje predhodne odločbe Sodišču ponuja priložnost, da razvije sodno prakso, ki izhaja iz sodbe DHL Express France[2], in natančneje določi pogoje, pod katerimi je mogoče prepovedi, določeni na podlagi člena 9(1)(b) in člena 102(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije[3], dodati ozemeljsko omejitev.

2. To vprašanje je postavilo nemško sodišče, ki kot sodišče Evropske unije za znamke odloča o tožbi v postopku zaradi kršitve pravic, ki jo je imetnik besedne znamke Evropske unije „combit“ vložil, da bi se prepovedala uporaba znaka „Commit“ za proizvode in storitve na področju računalništva.

Pravni okvir

3. V uvodnih izjavah 3 in 16 Uredbe št. 207/2009 je navedeno:

„(3) Za doseganje […] ciljev [Unije] se zdi nujno predvideti ureditev [Unije] za blagovne znamke, pri kateri lahko podjetja z enim postopkom pridobijo blagovne znamke [Evropske unije], ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju [Unije]. Tako določeno načelo enotnosti blagovne znamke [Evropske unije] bi moralo veljati, razen če ta uredba določa drugače.

[…]

1 — Jezik izvirnika: francoščina.

2 — Sodba z dne 12. aprila 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Uredba Sveta z dne 26. februarja 2009 (UL 2009, L 78, str. 1). Izrazi „Unija“, „blagovna znamka EU“ in „sodišče za blagovne znamke EU“ od 23. marca 2016 nadomeščajo prejšnjo terminologijo v skladu s členom 1 Uredbe (EU) št. 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21).

(16) Odločitve o veljavnosti in kršitvi blagovnih znamk [Evropske unije] morajo učinkovati in pokrivati celotno področje [Unije], saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev […] ter zagotavljanja, da enotna narava blagovnih znamk [Evropske unije] ni razvrednotena. […]“

4. Člen 1(2) Uredbe št. 207/2009 določa:

„Znamka Evropske [unije] je enotnega značaja. Na celotnem območju [Unije] ima enak učinek: ne more se registrirati, prenesti, odpovedati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika ali ugotavlja njeno ničnost, niti njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje [Unije]. To načelo se uporablja v celoti, razen če je s to uredbo drugače določeno.“

5. Člen 9(1) te uredbe[4] določa:

„Znamka [Evropske unije] daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

[…]

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti blagovni znamki [Evropske unije] in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko Evropske [unije] in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

[…]“

6. Člen 102(1) iste uredbe določa:

„Če sodišče za znamke [Evropske unije] ugotovi, da je toženec kršil ali da je grozila nevarnost, da bo kršil znamko [Evropske unije], sodišče, če proti temu ni posebnih razlogov, izda odredbo, ki tožencu prepoveduje nadaljevanje dejanj, s katerimi je kršil ali bi lahko kršil znamko Evropske unije. V skladu z nacionalno zakonodajo sprejme tudi ukrepe, katerih cilj je zagotoviti, da se ta prepoved upošteva.“

Dejansko stanje spora o glavni stvari

7. Družba nemškega prava combit Software GmbH je imetnica nemške besedne znamke in besedne znamke Evropske unije za varstvo znaka „combit“ za proizvode in storitve na področju računalništva.

8. Commit Business Solutions Ltd je družba izraelskega prava, ki v številnih državah prek spletne trgovine, dostopne na njenem spletnem mestu (www.commitcrm.com), prodaja programsko opremo z besednim znakom „Commit“. V času dejanskega stanja v sporu o glavni stvari si je bilo mogoče prodajne ponudbe na tej strani ogledati v nemškem jeziku in programsko opremo, kupljeno po spletu, neposredno dobaviti v Nemčijo.

9. Družba combit Software je tožbo proti družbi Commit Business Solutions vložila pri Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) kot sodišču Evropske unije za znamke, da bi dosegla prepoved uporabe besednega znaka „Commit“ za programsko opremo v Evropski uniji zaradi verjetnosti zmede z znamko Unije „combit“. Tožeča stranka se je podredno sklicevala na nemško znamko in predlagala prepoved uporabe besednega znaka v postopku v glavni stvari v Nemčiji.

4 — V različici, ki se je uporabljala v času dejanskega stanja. Ugotavljam, da člen 9(2)(b) Uredbe št. 207/2009, kakor je bil nadomeščen s členom 1, točka 11, Uredbe št. 2015/2424, vsebuje v bistvu podobno določbo, razen pojasnila, da tožbe za ugotavljanje kršitev ne posegajo v prejšnje pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice za znamko Evropske unije.

10. Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu) je ugodilo podrednemu predlogu družbe combit Software in družbo Commit Business Solutions obsodilo na podlagi nemške znamke, potem ko je ugotovilo, da pri nemških potrošnikih zadevnih proizvodov obstaja verjetnost zmede glede znakov „combit“ in „Commit“. Nasprotno pa je Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu) zavrnilo primarni predlog, ki je temeljil na znamki Unije, zaradi njene neuporabe.

11. Družba combit Software je pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) vložila pritožbo zoper to odločitev zaradi zavrnitve njenega predloga, ki je temeljil na znamki Unije, da bi dosegla prepoved, ki bi veljala za celotno ozemlje Unije.

12. Predložitveno sodišče, ki odloča kot sodišče Evropske unije za znamke na drugi stopnji, je ugotovilo, da je v nasprotju s tem, kar je bilo razsojeno na prvi stopnji, dokazana uporaba znamke Unije, na katero se je sklicevala tožeča stranka. Poleg tega je ugotovilo, da je obstoj verjetnosti zmede glede zadevnih znakov v Nemčiji pravnomočno ugotovljen, da pa je položaj drugačen v angleško govorečih državah. Po mnenju predložitvenega sodišča so potrošniki v teh državah sposobni v znamki „combit“ videti okrajšavo izrazov „com“ in „bit“, ki imata na področju računalništva le neznaten razlikovalni učinek, ter tudi takoj razumeti pomen besede „commit“, tako da se fonetična podobnost med nasprotujočima si znakoma izravna z njunim pomenskim razlikovanjem.

13. Predložitveno sodišče se tako sprašuje o izvajanju načela enotnosti znamke Unije v položaju, kakršen se obravnava v postopku v glavni stvari, ko obstoja verjetnosti zmede ni mogoče ugotoviti za vse države članice, med drugim za angleško govoreče. Na eni strani ugotavlja, da bi stroga uporaba tega načela imetniku znamke Unije omogočila, da prepove uporabo spornega znaka tudi v državah članicah, v katerih ne obstaja verjetnost zmede. Na drugi strani ugotavlja, da bi, če bi sodišče Evropske unije za znamke moralo preučiti verjetnost zmede za vsako posamično državo članico, taka preučitev upočasnila postopek in ustvarila velike stroške za stranke.

Vprašanja za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

14. V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„Kakšne posledice ima za presojo verjetnosti zmede zaradi besedne znamke [Evropske unije] dejstvo, da se z vidika povprečnega potrošnika dela držav članic fonetična podobnost blagovne znamke [Evropske unije] z označbo, za katero se zatrjuje kršitev blagovne znamke, nevtralizira s pomenskim razlikovanjem, z vidika povprečnega potrošnika drugih držav članic pa ne:

(a) Ali je za presojo verjetnosti zmede odločilen vidik enega dela ali vidik drugega dela ali vidik fiktivnega povprečnega potrošnika vseh držav članic?

(b) Ali je treba kršitvi blagovne znamke [Evropske unije] pritrditi za celotno območje EU oziroma jo zanikati, če verjetnost zmede obstaja le v enem delu, ali pa je v takem primeru treba razlikovati med posameznimi državami članicami?“

15. Predložitvena odločba z dne 12. maja 2015 je v sodno tajništvo Sodišča prispela 18. maja 2015. Pisna stališča so predložile stranke v postopku v glavni stvari, poljska vlada in Evropska komisija. Te stranke, razen poljske vlade, so bile prisotne tudi na obravnavi 3. marca 2016.

Analiza

16. Predložitveno sodišče z vprašanji za predhodno odločanje, za katera predlagam skupno analizo, v bistvu sprašuje, ali se lahko prepovedi, odrejeni v okviru tožbe v postopku zaradi kršitve pravic v zvezi z znamko Unije v skladu s členom 102(1) Uredbe št. 207/2009, doda ozemeljska omejitev, ker ugotovitev obstoja verjetnosti zmede v smislu člena 9(1)(b) te uredbe iz jezikovnih razlogov ne velja za eno ali več držav članic.

17. Če je tako, se sprašuje tudi o natančno določenih pogojih, pod katerimi je tako omejitev mogoče določiti.

Načelo enotnosti znamke Unije

18. Pravo znamk Unije temelji na načelu enotnosti te znamke, potrjenem v členu 1(2) Uredbe št. 207/2009.[5]

19. To načelo je utemeljeno s samim konceptom Unije kot enotnega ozemlja, ki sestavlja enoten trg.[6] Namen sistema znamke Unije je na notranjem trgu ponujati podobne pogoje, kakršni obstajajo na nacionalnem trgu. Enotne pravice, kot je znamka Unije, tako zagotavljajo enotnost imetnika na celotnem ozemlju, za katero veljajo, in prost pretok proizvoda. Zato ima znamka Unije, razen če je izrecno drugače določeno,[7] na celotnem območju Unije enak učinek.[8]

20. V skladu z uvodnima izjavama 3 in 16 Uredbe št. 207/2009 se zadevno načelo zrcali v zahtevi po enotnem varstvu znamk Evropske unije na vsem ozemlju Unije, tako da morajo odločitve o veljavnosti in kršitvi znamk Unije učinkovati in pokrivati celotno območje Unije.

21. Zato se člen 1(2) Uredbe št. 207/2009 ne nanaša izrecno na učinke sankcij, sprejetih na zahtevo imetnika znamke Unije v skladu s členom 102 navedene uredbe.

22. Problematika, ki se pojavlja v postopku v glavni stvari, se torej nanaša na širši sistemski obseg načela enotnosti in postavlja vprašanje – ki je predmet živahne razprave med pravnimi strokovnjaki[9] – posledic tega načela v položajih, ki niso posebej zajeti v členu 1(2) Uredbe št. 207/2009.

Ozemeljski obseg prepovedi

23. Iz enotnosti znamke Unije je mogoče sklepati, da obseg prepovedi nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka, ki jo sodišče Evropske unije za znamke izreče na podlagi člena 102(1) Uredbe št. 207/2009, načeloma zajema celotno ozemlje Unije.

5 — Glej v različnih kontekstih sodbe z dne 18. septembra 2008, Armacell/UUNT (C-514/06 P, EU:C:2008:511, točki 54 in 57), z dne 12. aprila 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, točke od 40 do 45) in z dne 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, točke 41 do 43).

6 — Glej študijo, ki jo je po naročilu Komisije pripravil Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (inštitut Max-Planck za intelektualno lastnino in konkurenčno pravo), „Study of the overall functioning of the European trade mark system“ (Analiza splošnega delovanja evropskega sistema znamk), München 2011, točke od 1.13 do 1.17, (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Glej člena 110 (o prepovedi uporabe znamk Unije na podlagi prejšnjih pravic) in 111 (o prejšnjih pravicah, ki veljajo na določenih krajih) Uredbe št. 207/2009.

8 — Glej sodbi z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, točke od 53 do 55) in z dne 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, točka 42).

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

24. Na eni strani pristojnost sodišča Evropske unije za znamke, kadar odloča na podlagi člena 97, od (1) do (4), Uredbe št. 207/2009, ki se nanaša na mednarodno sodno pristojnost, obsega celotno ozemlje Unije. Na drugi strani izključna pravica imetnika, določena s to uredbo, načeloma obsega celotno navedeno ozemlje, na katerem znamke Evropske unije uživajo enotno varstvo [10].

25. To načelno ugotovitev je vseeno treba uskladiti z zahtevo, da imetnik, ki uveljavlja svojo izključno pravico, ne sme imeti možnosti prepovedati uporabo znaka, ki ne more vplivati na funkcije znamke.

26. V skladu z ustaljeno sodno prakso je namreč izključna pravica iz Uredbe št. 207/2009 podeljena zato, da lahko ta imetnik znamke Unije zavaruje svoje posebne interese, kar pomeni, da si zagotovi možnost izpolnjevanja funkcij te znamke. Izvrševanje te pravice mora biti zato pridržano za primere, ko okoliščina, da tretja oseba uporablja znak, vpliva ali bi lahko vplivala na funkcije znamke. [11]

27. Kot je Sodišče ugotovilo v sodbi DHL Express France, je ob upoštevanju teh preudarkov ozemeljski obseg prepovedi mogoče v nekaterih primerih omejiti. [12]

28. Menim, da je odgovor na vprašanja, postavljena v tej zadevi, v določeni meri mogoče izpeljati iz navedene sodbe.

29. Sodišče je namreč razsodilo, da če sodišče Evropske unije za znamke ugotovi, da so dejanja, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila znamka, omejena zgolj na eno državo članico ali na del ozemlja Unije, zlasti zato, ker je toženec predložil dokaz, da uporaba zadevnega znaka ne vpliva ali ne bi mogla vplivati na funkcije znamke – predvsem iz jezikovnih razlogov – mora to sodišče omejiti ozemeljski obseg prepovedi, ki jo izreče. [13]

30. Kar zadeva izključno pravico iz člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ki je predmet te zadeve, je bistvena funkcija potencialno sporne znamke ugotovitev komercialnega porekla označenega proizvoda ali storitve. Vpliv na to bistveno funkcijo v primeru uporabe podobnega znaka pa je mogoče izključiti, če ni verjetnosti zmede.

31. Iz zgornjih preudarkov izhaja, da če je verjetnost zmede mogoče izključiti, na primer iz jezikovnih razlogov, kakršni se obravnavajo v postopku v glavni stvari, na delu ozemlja Unije, tako da uporaba izpodbijanega znaka za ta del Unije ne more vplivati na funkcije znamke, ta okoliščina upravičuje omejitev ozemeljskega obsega prepovedi, izrečene na podlagi člena 102(1) Uredbe št. 207/2009.

Pogoji omejitve

32. Ob preučitvi upoštevnosti omejitve ozemeljskega obsega prepovedi v posameznem posebnem primeru mora sodišče Evropske unije za znamke, ki odloča, upoštevati dejstvo, da je taka omejitev izjema od načela enotnosti znamke Unije.

33. Ta preudarek med drugim upravičuje obrnitev dokaznega bremena v korist predlagatelja prepovedi.

34. Kot izhaja iz sodbe DHL Express France [14], mora toženec predložiti dokaz, da na delu ozemlja Unije uporaba zadevnega znaka ne vpliva ali ne bi mogla vplivati na funkcije znamke.

10 — Sodba z dne 12. aprila 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, točki 38 in 39).

11 — Sodbe z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, točka 54), z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi (C-487/07, EU:C:2009:378, točka 60) in z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 49).

12 — Sodba z dne 12. aprila 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, točka 46 in navedena sodna praksa).

13 — Sodba z dne 12. aprila 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, točka 48). Sodišče je opozorilo, da je omejitev prepovedi potrebna tudi takrat, ko je predlagatelj prepovedi omejil ozemeljski obseg svojega ukrepanja.

14 — Sodba z dne 12. aprila 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, točka 48).

35. Taka ureditev dokaznega bremena vpliva na analizo, ki jo mora opraviti sodišče Evropske unije za znamke.

36. Prvič, ker mora omejitev prepovedi predlagati toženec, ki jo mora obrazložiti za poseben del ozemlja Unije, sodišču Evropske unije za znamke, ki odloča, ni treba preučiti, ali verjetnost zmede obstaja za vsako posamično državo članico.

37. V zvezi s tem se ne strinjam s stališčem, za katero se zdi, da izhaja iz sodne prakse nekaterih nacionalnih sodišč.

38. Tako Bundesgerichtshof (zvezno sodišče, Nemčija) v sodbi o znamkah, ki vsebujejo predpono „Volks-“, ki se je nanašala predvsem na člen 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009, ni izključilo, da mora v okviru predloga, ki temelji na točki (b) te določbe, sodišče Evropske unije za znamke po uradni dolžnosti raziskati, ali ugotovitev verjetnosti zmede velja za celotno ozemlje Unije.[15]

39. V razmeroma novejši sodbi se zdi, da High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (visoko sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery, Združeno kraljestvo) meni, da mora v primeru predloga za vseevropsko prepoved na podlagi člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 tožnik – ki nosi dokazno breme v zvezi s kršitvijo – dokazati obstoj verjetnosti zmede v vsaki posamični državi članici in se v zvezi s tem ne more opreti na „domneve“.[16]

40. Takega stališča po mojem mnenju ni mogoče uskladiti z rešitvijo, ki jo je Sodišče podalo v sodbi DHL Express France, v skladu s katero mora biti obseg prepovedi, temelječe na členu 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009, načeloma vseevropski, razen če toženec temu nasprotuje in dokaže, da ugotovitve o obstoju verjetnosti zmede ni mogoče upoštevati za nekatere posebne države članice.[17]

41. Po mojem mnenju predlagatelj prepovedi, ki je imetnik znamke Unije, izpolni obveznost predložitve dokaza, če dokaže obstoj kršitve ali nevarnosti kršitve. Nasprotno pa procesno breme, povezano z morebitno omejitvijo prepovedi, v celoti nosi toženec.

42. To procesno breme zajema trditveno breme (*onus proferendi*) in dokazno breme v strogem pomenu besede (*onus probandi*).[18] Posledično, razen če se toženec sklicuje na ta vidik in navede posebno utemeljitev, sodišče, ki odloča, ne bi smelo po uradni dolžnosti preučiti, ali njegova analiza obstoja verjetnosti zmede velja za celotno ozemlje Unije.

15 — Glej odločbo z dne 11. aprila 2013 – I ZR 214/11, točka 67. Bundesgerichtshof (nemško zvezno sodišče) je v tej odločbi navedlo, da če tožeča stranka predlaga prepoved na podlagi točke (b) za celotno ozemlje Unije, se lahko takemu predlogu ugodi le, če ima znamka Unije razlikovalni učinek na celotnem ozemlju Unije. Glej v zvezi s povezavo med navedeno sodbo in tem predlogom za sprejetje predhodne odločbe Lambrecht, A., „EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren“, GRUR-Prax, 2015, str. 280.

16 — Glej sodbo High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (visoko sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery, Združeno kraljestvo) z dne 11. februarja 2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), zlasti točki 10 in 27. Angleško sodišče je priznalo, da je to stališče sporno z vidika sodbe z dne 12. aprila 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Sodba z dne 12. aprila 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, točka 48). Nasprotno pa Sodišče še ni imelo priložnosti odločiti o ozemeljskem obsegu predloga, ki temelji na znamki, ki uživa ugled, v smislu člena 9(1)(c) navedene uredbe. O možnosti sklicevanja na tako znamko za nasprotovanje registraciji poznejše nacionalne znamke glej sodbo z dne 3. septembra 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Tako razumevanje procesnega bremena je znano med drugim v poljskem (ciężar twierdzenia i dowodu) in nemškem pravu (Darlegungs- und Beweislast). Glej Adrych-Brzezińska, I., „Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym“, LEX Wolters Kluwer, Varšava, 2015, str. 55.

43. Tako delitev dokaznega bremena, ki zajema obveznost toženca, da uveljavlja in dokaže nujnost ozemeljske omejitve, so upoštevala nekatera nacionalna sodišča.[19] Doktrina ugotavlja, da je taka obrnitev dokaznega bremena v celoti utemeljena s tem, da gre za izjemo od načela enotnosti znamke Unije. Tako mora toženec dokazati, da ugotovitev glede vpliva na pravice imetnika ne velja za nekatere posebne države članice.[20]

44. Drugič, sodišče Evropske unije za znamke, ki odloča, mora upoštevati izjemno naravo ozemeljske omejitve prepovedi tudi pri določitvi ravni dokaza, zahtevanega od toženca.

45. V zvezi s tem menim, da je treba jasno razlikovati med dvema primeroma.

46. Na eni strani sta trditveno in dokazno breme v strogem pomenu besede vidika, ki ju ureja izključno enotno pravo znamk Unije, ker sta tesno povezana z izvajanjem materialnega prava. Sicer pa iz ustaljene sodne prakse izhaja, da delitev dokaznega bremena na področju znamk Unije ne sme biti določena z nacionalnim pravom držav članic, ampak mora biti določena v pravu Unije. Če bi to vprašanje urejalo nacionalno pravo držav članic, bi bil namreč cilj enotnega varstva znamk Unije lahko ogrožen.[21]

47. Na drugi strani so raven zahtevanega dokaza in načini dokazovanja avtonomno urejeni v nacionalnem pravu države članice, v kateri je sodišče, ki odloča. Gre namreč za vidike procesnega prava, ki so v skladu s členom 101(3) Uredbe št. 207/2009, razen kar zadeva vidike, ki so izrecno navedeni v tej uredbi, še naprej urejeni z nacionalnim pravom sodišča, ki odloča.

48. Sodišče, ki odloča, mora na podlagi nacionalnih pravil o ravni dokaza in načinih dokazovanja vseeno zagotoviti, da ne ogrozi cilja enotnega varstva znamk Unije.

49. Ugotavljam, da lahko dokazovanje, katerega namen je ugotoviti, da je verjetnost zmede geografsko omejena, zahteva velik napor, zlasti kadar zadeva državo, ki ni država sodišča, ki odloča. Glede na navedeno mora toženec, da bi dosegel omejitev ozemeljskega obsega prepovedi, uveljavljati ta vidik in navesti posebno utemeljitev v zvezi s tem. Poleg tega, če pravila nacionalnega procesnega prava to predvidevajo, lahko sodišče Evropske unije za znamke od toženca zahteva, naj predloži konkreten dokaz, na podlagi katerega je mogoče izključiti nevarnost kršitve v eni ali več državah članicah.

50. Glede na vse te preudarke je omejitev ozemeljskega obsega prepovedi potrebna, če toženec navede posebno utemeljitev, na podlagi katere je mogoče izključiti obstoj verjetnosti zmede v eni ali več državah članicah, in če je to potrebno, predloži upošteven dokaz. Sodišču Evropske unije za znamke, ki odloča na podlagi člena 97, od (1) do (4), Uredbe št. 207/2009, zato ni treba po uradni dolžnosti preučiti, ali verjetnost zmede obstaja za vsako posamično državo članico.

Učinkovitost prepovedi

51. Opozoriti je treba, da mora sodišče Evropske unije za znamke, ko izreče prepoved, med drugim zagotoviti, da bo sprejeti ukrep učinkovit, sorazmeren in odvračilen ter da se bo uporabljal na tak način, da se prepreči ustvarjanje ovir za zakonito trgovino in zagotovi zaščita pred zlorabo.[22]

19 — Glej sodbo Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče, Avstrija) z dne 12. junija 2012 v zadevi 17 Ob 27/11m (točka 2.2(b)) in sodno prakso sodišč Nemčije in Združenega kraljestva, ki jo navaja Ashby, S., „Enforcement of A Community Trade Mark“, v *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook, Sweet & Maxwell*, 2015, str. 196.

20 — Glej Schennen, D., v Eisenführ, G., Schennen, D., „Gemeinschaftsmarkenverordnung“, 4. izdaja, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, člen 1, točka 33, in Sosnitza, O., *op. cit.*, str. 469.

21 — Glej v tem smislu sodbi z dne 18. oktobra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, točka 73) in z dne 22. marca 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, točka 59).

22 — Glej člen 3 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).

52. To sodišče mora v zvezi s tem zagotoviti, da prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka – če bi bila ta prepoved ozemeljsko omejena – ostane učinkovita glede na posebne okoliščine na trgu.

53. Ugotavljam, da se je Sodišče, ko je predvidelo možnost ozemeljske omejitve prepovedi v točki 48 sodbe DHL Express France[23], sklicevalo na okoliščine v primeru, obravnavanem v postopku v glavni stvari. Iz tega je mogoče sklepati, da bi bila v nekaterih primerih, za katere so značilne drugačne razmere, omejitev ozemeljskega obsega odredbe v nasprotju s ciljem enotnega varstva znamk Unije.

54. Tako bi se po mojem mnenju zgodilo, če je glede na razmere na trgu, na katerem se zgodi kršitev – kot je trg programske opreme, ki se prodaja po spletu, v obravnavanem primeru – treba izhajati iz premise, da kršitev zadeva celotno ozemlje Unije.

55. Tako mora sodišče Evropske unije za znamke, ki odloča, ob sprejetju prepovedi upoštevati načine trženja zadevnih proizvodov, da bi odločilo, ali omejitev ozemeljskega obsega prepovedi tej prepovedi ne odvzema učinkovitosti.

Predlog

56. Glede na navedeno Sodišču predlagam, naj na vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je postavilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija), odgovori:

Dejstvo, da je iz jezikovnih razlogov verjetnost zmede mogoče izključiti v eni ali več državah članicah, lahko upraviči omejitev ozemeljskega obsega prepovedi, ki jo sodišče Evropske unije za znamke izreče na podlagi člena 9(1)(b) in člena 102(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije.

Taka omejitev je potrebna, če toženec navede posebno utemeljitev, na podlagi katere je mogoče izključiti obstoj verjetnosti zmede v eni ali več državah članicah, in če je to potrebno, predloži upošteven dokaz. Sodišču Evropske unije za znamke, ki odloča na podlagi člena 97, od (1) do (4), Uredbe št. 207/2009, ni treba po uradni dolžnosti preučiti, ali verjetnost zmede obstaja za vsako posamično državo članico. To sodišče poleg tega ne sme omejiti ozemeljskega obsega prepovedi, če bi lahko taka omejitev prepovedi odvzela učinkovitost.

23 — Sodba z dne 12. aprila 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).