

Дело C-684/19

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

17 септември 2019 г.

Запитваща юрисдикция:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

9 септември 2019 г.

Жалбоподател:

mk advokaten GbR

Ответник:

MBK Rechtsanwälte GbR

[...]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

по дело

mk advokaten GbR, [...] Клеве,

длъжник и жалбоподател,

[...]

срещу

MBK Rechtsanwälte GbR, [...] Мьонхенгладбах,

кредитор и ответник,

[...]

[...]

На 9 септември 2019 г. двадесети съдебен състав на Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд, Дюселдорф) [...] **[ориг. 2]**

определи:

I.

Спира производството по делото.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf отправя до Съда на Европейския съюз следния преюдициален въпрос за тълкуване на 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 299, 2008 г., стр. 25):

Извършва ли трето лице, споменато в публикуван на уебсайт запис, който съдържа знак, идентичен с марка, използване на тази марка по смисъла на член 5, параграф 1 от Директивата, ако записът не е бил поместен там от самото трето лице, а е бил взет от оператора на уебсайта от друг запис, който третото лице е поместило по увреждащ марката начин?

Мотиви

I.

- 1 Фирмата на кредитора, адвокатско дружество, е „MBK Rechtsanwälte“; освен това кредиторът е притежател на германската словна марка 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte“, регистрирана, наред с останалото, за „консултантски услуги при правни спорове; консултантски услуги по правни въпроси; адвокатски услуги; услуги“.
- 2 Фирмата на установения в Клеве (Долен Рейн) длъжник, също адвокатско дружество, временно е „mbk rechtsanwälte“, респ. „mbk advokaten“. Според кредитора това нарушава търговското му наименование и неговата марка; по инициатива на кредитора е постановено влязлото в сила установително решение на Landgericht Düsseldorf (областен съд Дюселдорф) от 17 октомври 2016 г., с което на длъжника е забранено, под страх от налагане на принудителни мерки, **[ориг. 3]** да предлага при търговската дейност правни услуги под фирма „mbk“.
- 3 Впоследствие кредиторът установява, че независимо от влязлото в сила установително съдебно решение, когато в google.de се въведе изразът „mbk Rechtsanwälte“, продължават да се показват множество резултати, насочващи към длъжника. Това се отнася до запис на „kleve-

niederrhein.stadtbranchenbuch.com“, както и на рейтинговата платформа „cylex.de“. В своя защита длъжникът изтъква, че не е възлагал да бъдат направени тези записи. Под фирмата „mbk Rechtsanwälte“ той възложил да бъде направен запис само в излизания и в Интернет телефонен указател „Das Örtliche“, откъдето тези записи били взети на уебсайтове на трети лица без негово знание или намерение. Той незабавно заличил записа в „Das Örtliche“. Той не бил длъжен да предприема по-нататъшни действия.

- 4 С обжалваното определение областният съд е наложил на длъжника имуществена санкция по искане на кредитора съгласно член 890, параграф 1 от Zivilprozessordnung [Гражданския процесуален кодекс]. Като мотиви той изтъква, че поради съдебното решение длъжникът е бил длъжен да се погрижи за заличаването не само на възложения от него запис, но и на всички записи в обичайните браншови списъци в Интернет, съдържащи оспорвания знак, тъй като и те облагодетелствали финансово длъжника и почивали на възложения директно от длъжника запис.
- 5 Длъжникът обжалва незабавно именно това определение.

II.

- 6 Решението по спора зависи от тълкуването на член 5, параграф 1 от приложимата *ratione temporis* директива.
- 7 1. Действително, кредиторът твърди права, които произтичат не само от неговата марка, но и, на първо място, от търговското му наименование. За разлика от регистрираната марка, търговското наименование не е предмет на правото на Съюза. Що се отнася до поставения тук проблем, във всеки случай националното право съдържа идентични правила за марката и за правото на търговска фирма, а тези правила могат да бъдат тълкувани само по еднакъв начин. [ориг. 4]
- 8 Член 14, параграф 2 от Markengesetz [Закона за марките] гласи:

„На третите лица се забранява да използват в търговската дейност без съгласието на притежателя на марката:

1.

всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е защитена,

2.

всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от

обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката“.

Член 15, параграф 2 от Markengesetz [Закона за марките] предвижда:

„На третите лица се забранява да използват в търговската дейност без разрешение търговското наименование или сходен знак по начин, който може да доведе до объркване със защитеното наименование.“

Съгласно член 890, параграф 1, изречение първо от Zivilprozessordnung [Гражданския процесуален кодекс]:

„Ако длъжникът не изпълни задължението си за бездействие [...], за всяко нарушение той се осъжда от първоинстанционния съд, по искане на кредитора, да заплати [...] имуществена санкция.“

- 9 2. Когато с даден запис (първи запис) в Интернет длъжник е нарушил марката или търговското наименование на трето лице, той е длъжен не само да заличи този първи запис. Напротив, съгласно постоянната германска съдебна практика [...] той е длъжен да провери в Интернет с обичайните търсачки дали уебсайтове на трети лица са взели този запис, включително без съгласието на длъжника, и тогава поне да направи сериозен опит за заличаване. Това становище се мотивира с факта, че последващите записи се дължат на неправомерния първи запис на длъжника и освен това го облагодетелстват финансово. Ето защо рискът записите да бъдат взети от други уебсайтове без разрешение [ориг. 5] трябва да се носи не от увреденото, а от увреждащото лице. Следователно свързаните със заличаването разходи и усилия трябва да са на увреждащото лице. Ако отчита тази съдебна практика, настоящият съдебен състав би трябвало да отхвърли настоящата жалба.
- 10 Не е ясно дали това е съвместимо с практиката на Съда относно марките. В решение от 3 март 2016 г. (C-179/15 – Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft; ECLI:EU:C:2016:134) Съдът е постановил, че последващите записи не представляват използване по смисъла на член 5, параграф 1 от Директивата. Като съображение той е изтъкнал, че използването предполага активно действие; на лицето, което просто е възложило да се направи първи запис на определен уебсайт, не могат да се вменят действията на трети лица.
- 11 Ако тази съдебна практика бъде пренесена към настоящия случай, настоящият съдебен състав би следвало да измени определението на областния съд и да отхвърли искането за налагане на имуществена санкция.
- 12 В Германия последващите ефекти на решението на Съда почти не са обсъждани. За настоящия съдебен състав не е ясно дали констатациите на Съда се отнасят само до конкретния тогавашен случай, в който първият запис първоначално е правомерен — тъй като притежателят на марката е дал

съгласието си в рамките на сътрудничеството на страните — и става неправомерен едва поради по-късно събитие (прекратяването на това сътрудничество, а оттук и на съгласието). За разлика от това направеният от длъжника първи запис изначално представлява нарушение на правата на кредитора.

[...]

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ