

Kohtuasi C-684/19

Eelotsusetaotlus

Saabumise kuupäev:

17. september 2019

Eelotsusetaotluse esitanud kohus:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa)

Eelotsusetaotluse kuupäev:

9. september 2019

Määruskaebuse esitaja:

mk advokaten GbR

Vastustaja määruskaebemenetluses:

MBK Rechtsanwälte GbR

[...]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

KOHTUMÄÄRUS

Kohtuasjas

mk advokaten GbR, [...] Kleve,

kostja ja määruskaebuse esitaja,

[...]

versus

MBK Rechtsanwälte GbR, [...] Mönchengladbach,

hageja ja vastustaja määruskaebemenetluses,

[...]

tegi Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) 20. tsiviilkolleegium [...] 9. septembril 2019 [lk 2]

järgmise kohtumääruse:

I.

Menetlus peatatakse.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis) esitab Euroopa Liidu Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25) (edaspidi „direktiiv“) tõlgendamist:

Kas kolmas isik, keda nimetatakse veebisaidil kättesaadavaks tehtud kandes, mis sisaldab kaubamärgiga identset tähist, kasutab seda kaubamärki direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses, kui tema ise ei ole kannet kättesaadavaks teinud, kuid veebisaidi haldaja on selle üle võtnud ühest teisest kandest, mille on kaubamärgist tulenevat õigust rikkudes kättesaadavaks teinud kolmas isik?

Põhjendused

I.

- 1 Hagejaks olev advokaatide ühendus kasutab nime „MBK Rechtsanwälte“; lisaks kuulub ühendusele Saksa sõnamärk 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte“, mis on registreeritud muu hulgas järgmiste tegevusalade jaoks: „nõustamisteenused õigusvaidluste korral; nõustamisteenused õigusküsimustes; advokaadi teenused; teenused“.
- 2 Kleves (Alam-Reinimaa (Niederrhein), Saksamaa) asutatud kostja, kes on samuti advokaatide ühendus, tegutses aeg-ajalt nime „mbk rechtsanwälte“ või „mbk advokaten“ all. Hageja leidis, et sellega on rikutud tema ärinimest ja tema kaubamärgist tulenevaid õigusi, ning esitas Landgericht Düsseldorfile (Düsseldorfis esimese astme kohus) hagi, mille tulemuseks oli 17. oktoobri 2016. aasta jõustunud kohtuotsus, millega seadusjärgsete sunnivahendite rakendamise hoiatusel keelati kostjal [lk 3] pakkuda äritegevuse raames õigusteenuseid tähise „mbk“ all.
- 3 Hageja tuvastas hiljem, et hoolimata jõustunud kohtuotsusest kuvati otsingumootoris google.de „mbk Rechtsanwälte“ sisestamise tulemusel endiselt mitut kostjale viitavat kirjet. Täpsemalt oli tegemist kandega veebisaidil „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com“ ning hindamisportaalil „cylex.de“. Kostja kaitses ennast argumendiga, et kõnealuste kannete kättesaadavaks tegemist ei olnud tellinud tema. Nime „mbk Rechtsanwälte“ all oli ta palunud avaldada vaid

ühe kande, nimelt – ka veebipõhises – telefoniraamatus „Das Örtliche“ („Kohalik“), kust kolmandad isikud olid selle tema teadmata ja tema tahte vastaselt üle võtnud. Kande telefoniraamatus „Das Örtliche“ oli ta kohe kustutanud. Muid meetmeid ei ole ta kohustatud võtma.

4 Landgericht (esimese astme kohus) määras vaidlustatud kohtumäärusega kostjale hageja taotluse alusel vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Zivilprozessordnung) § 890 lõikele 1 sunniraha. Landgericht (esimese astme kohus) tugines kohtumääruse põhjenduses sellele, et kostja pidi kohtuotsuse alusel tagama mitte ainult tema enda tellitud kande kustutamise, vaid ka kõikide kõnealust tähist sisaldavate kannete kustutamise asjaomast sektorit puudutavatest üldistest veebipõhistest kataloogidest, kuna ka need annavad talle majandusliku eelise ja põhinevad kandel, mille kättesaadavaks tegemise veebis oli tellinud kostja ise.

5 Kostja esitas kohtumääruse peale määruskaebuse.

II.

6 Määruskaebuse lahendamine sõltub – ajaliselt veel kohaldatava – direktiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamisest.

7 1. Hageja ei tuginenud mitte ainult talle kuuluvast kaubamärgist tulenevatele õigustele, vaid eelkõige ka tema ärinimest tulenevatele õigustele. Erinevalt registreeritud kaubamärgist ei ole ärinimi liidu õigusega reguleeritud. Vähemasti käesolevas asjas tekkinud probleemi osas on riigisisese kaubamärgiõiguse ja ettevõtja ärinime reguleeriva õiguse sätted identsed ja neid tuleb tõlgendada ühte moodi. [lk 4]

8 Kaubamärgiseaduse (Markengesetz) § 14 lõige 2 on sõnastatud järgmiselt:

Kolmandatel isikutel on kaubandustegevuse käigus keelatud kaubamärgiomaniku loata kasutada

1.

kaubamärgiga identsid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud,

2.

kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline, et üldsus võib kaubamärgi ja tähise need omavahel segi ajada või tekitada seoseid nende vahel.

Kaubamärgiseaduse (Markengesetz) § 15 lõige 2 on sõnastatud järgmiselt:

Kolmandatel isikutel on keelatud kasutada kaubandustegevuse käigus ilma loata ärinime või sarnast tähist viisil, mis võib põhjustada kaitstud tähisega segiajamist.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Zivilprozessordnung) § 890 lõike 1 esimene lause on sõnastatud järgmiselt:

Kui kostja ei täida kohustust rikkumine lõpetada [...], määrab esimese astme kohus talle hageja taotluse alusel rikkumise iga episoodi eest sunniraha [...].

- 9 2. Kui kostja rikkus veebi kande tegemisega (esmakanne) kolmanda isiku kaubamärgist või ärinimest tulenevaid õigusi, ei ole ta mitte üksnes kohustatud kustutama esmakande. Saksa kohtute väljakujunenud praktika kohaselt [...] peab ta veebis tavapärase otsingumootorite abil lisaks kontrollima, kas kõnealuse kande on – olgugi et ilma kostja loata – üle võtnud kolmandad veebisaidid, ja seega tegema igal juhul tõsiseid jõupingutusi kannete kustutamiseks. Seda käsitust põhjendatakse sellega, et hilisemad kanded tulenevad kostja õigusvastaselt tehtud esmakandest ning annavad kostjale lisaks majandusliku eelise. Riski, et teised veebisaidid võtavad kanded vaikimisi üle, [lk 5] ei pea seega kandma mitte isik, kelle õigusi on rikutud, vaid isik, kes on rikkumise toime pannud. Viimati nimetatud isik peab seega kandma ka kõik kustutamise seotud kulud ning tegema kustutamiseks jõupingutusi. Viidatud kohtupraktikat arvestades peaks eelotsusetaotluse esitanud kohus jätma määruskaebuse rahuldamata.
- 10 Ebaselge on, kas see on kaubamärke puudutavas osas kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga. Euroopa Kohus sedastas 3. märtsi 2016. aasta otsuses Daimler AG vs. Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft (C-179/15; EU:C:2016:134), et veebis hiljem kättesaadavaks tehtud kannete puhul ei ole tegemist kasutamisega direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses. Euroopa Kohus märkis põhjenduseks, et kasutamine eeldab aktiivset tegutsemist; kolmandate isikute tegevust ei saa omistada sellele, kes tellis vaid esmakande avaldamise teataval veebisaidil.
- 11 Viidatud kohtupraktika ülekandmisel käesolevale asjale peaks eelotsusetaotluse esitanud kohus Landgerichti (esimese astme kohus) määrust muutma ja sunniraha määramise taotluse rahuldamata jätma.
- 12 Euroopa Kohtu otsuse järelmõju ei ole Saksamaal peaaegu üldse arutatud. Eelotsusetaotluse esitanud kohtule jääb ebaselgeks, kas Euroopa Kohtu märkused puudutavad vaid tookordset eriomast olukorda, kus esmakanne oli – tulenevalt sellest, et kaubamärgi omanik andis selle tegemiseks poolte koostöö raames loa – algselt õiguspärane ja muutus õigusvastaseks alles hilisema sündmuse (koostöö lõppemine ja seega ka loa kehtetuks muutumine) tõttu. Seevastu käesolevas asjas kujutas kostja tehtud esmakanne endast algusest peale hageja õiguste rikkumist.

[...]