

Sag C-684/19

Anmodning om præjudiciel afgørelse

Dato for indlevering:

17. september 2019

Forelæggende ret:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland)

Afgørelse af:

9. september 2019

Appellant:

mk advokaten GbR

Indstævnt:

MBK Rechtsanwälte GbR

[Udelades]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

KENDELSE

I sagen

mk advokaten GbR, [udelades] Kleve,

skyldner og appellant,

[Udelades]

mod

MBK Rechtsanwälte GbR, [udelades] Mönchengladbach,

fordringshaver og indstævnt,

[Udelades]

har Oberlandesgericht Düsseldorfs 20. afdeling for civile sager [udelades] den 9. september 2019 [org. s. 2]

afsagt følgende kendelse:

I.

Sagen udsættes.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf forelægger Den Europæiske Unions Domstol følgende præjudicielle spørgsmål om fortolkning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008 L 299, s. 25) (herefter »direktiv 2008/95/EF«):

Gør en tredjemand, som nævnes i en registrering, der er offentliggjort på et websted og indeholder et tegn, der er identisk med et varemærke, brug af dette varemærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF, når selve registreringen ikke er foranlediget af tredjemanden, men webstedets operatør har overtaget den fra en anden registrering, som tredjemanden har anbragt på en måde, der krænker varemærket?

Præmisser

I.

- 1 Fordringshaveren, et advokatfirma, hvori flere advokater har sluttet sig sammen, optræder under betegnelsen »MBK Rechtsanwälte«; dette advokatfirma er desuden indehaver af det tyske ordmærke nr.30 2014 035 913, »MBK Rechtsanwälte«, der ifølge registreringen bl.a. dækker »rådgivningsydelser i forbindelse med retstvister; juridisk rådgivning; advokatydelser; tjenesteydelser«.
- 2 Skyldneren, der har hjemsted i Kleve (i Niederrhein) og ligeledes er et advokatfirma, hvori flere advokater har sluttet sig sammen, optrådte lejlighedsvis under betegnelsen »mbk rechtsanwälte« eller »mbk advokaten«. Fordringshaveren, der anså dette for en krænkelse af sit forretningsnavn og varemærke, opnåede den 17. oktober 2016 en retskraftig anerkendelsesdom fra Landgericht Düsseldorf, hvorved der under varsel om lovfastsatte ordensforanstaltninger blev nedlagt forbud mod, at skyldneren [org. s. 3] erhvervsmæssigt tilbød juridiske tjenesteydelser under tegnet »mbk«.
- 3 Fordringshaveren konstaterede derefter, at der, på trods af den retskraftige anerkendelsesdom, ved indtastning af »mbk Rechtsanwälte« på google.de fortsat fremkom flere søgeresultater, der henviste til skyldneren. Der var herved tale om en reference på webstedet »kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com« og vurderingsplatformen »cylex.de«. Skyldneren har til sit forsvar anført, at man ikke

selv havde bestilt disse registreringer. Man havde kun bestilt en registrering under betegnelsen »mbk Rechtsanwalte« i telefonbogen »Das ortliche« (den tyske lokale telefonbog) – der ogsa findes pa internettet – og disse registreringer blev overtaget pa andre websteder, uden at man vidste det. Skyldneren slettede med det samme registreringen i »Das ortliche«. Skyldneren var ikke forpligtet til at foretage sig andet og mere.

- 4 Ved den appellerede kendelse idømte Landgericht Dusseldorf pa anmodning af fordringshaveren i henhold til § 890, stk. 1, i Zivilprozessordnung (den tyske civilproceslov) skyldneren en bode. Retten begrundede dette med, at skyldneren som folge af dommen ikke blot skulle foranledige den registrering, som denne selv havde bestilt, slettet, men ogsa skulle sorge for, at alle registreringer i de gangse internet-branchefortegnelser, der indeholdt de anfegtede tegn, blev slettet, fordi sidstnævnte registreringer ogsa var en onomisk fordel for skyldneren og beroede pa den registrering, som skyldneren selv havde bestilt direkte.
- 5 Skyldneren har iværksat appel til provelse af denne kendelse.

II.

- 6 Afgorelsen afhanger af, hvorledes artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF – der stadig finder tidsmæssig anvendelse her – skal fortolkes.
- 7 1. Fordringshaveren har ganske vist ikke kun paberabt sig rettigheder pa grundlag af sit varemærke, men forst og fremmest pa grundlag af sit forretningsnavn. I modsætning til et registreret varemærke er et forretningsnavn ikke reguleret af EU-retten. Den nationale lovgivning opstiller, i hvert fald for sa vidt angår det foreliggende problem, identiske regler for varemærker og forretningskendetegn, og reglerne kan kun fortolkes ens. **[Org. s. 4]**
- 8 § 14, stk. 2, i Markengesetz (den tyske varemærkelov) har folgende ordlyd:

Tredjemand, der ikke har varemærkeindehaverens samtykke, ma ikke gore erhvervmæssig brug af

1.

et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret,

2.

et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, nar de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dekket af det pagældende tegn, og der som folge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.

§ 15, stk. 2, i Markengesetz har følgende ordlyd:

Det er forbudt for tredjemand uden beføjelse hertil erhvervsmæssigt at gøre brug af forretningsnavnet eller et lignende tegn, der kan give anledning til forvekslinger med den beskyttede betegnelse.

§ 890, stk. 1, første punktum, i Zivilprozessordnung har følgende ordlyd:

Handler skyldner i strid med forpligtelsen til at afstå fra en handling [...], skal denne på anmodning af fordringshaver ved førsteinstansretten idømmes bøde [...] for enhver overtrædelse.

- 9 2. Hvis en skyldner ved en registrering (den første registrering) på internettet krænker en andens varemærke eller forretningsnavn, er han ikke alene forpligtet til at slette denne første registrering. I henhold til fast retspraksis fra de tyske domstole er skyldneren desuden forpligtet til [udelades] ved hjælp af de sædvanlige søgemaskiner at undersøge, om andre websteder har overtaget denne registrering, også selv om skyldneren ikke har givet samtykke hertil, og skyldneren skal derefter i det mindste seriøst forsøge at opnå en slettelse. Denne opfattelse begrundes med, at nævnte efterfølgende registreringer bygger på skyldnerens ulovlige første registrering og desuden er en økonomisk fordel for denne. Det er således ikke den krænkede, men derimod den krænkende part, der skal bære risikoen for, at registreringer overtages af andre websteder, uden at der spørges om lov først **[org. s. 5]**. Omkostninger og ulejlighed i forbindelse med slettelsen påhviler således også rettighedskrænkeren. Henset til denne retspraksis ville den forelæggende ret skulle afvise klagen.
- 10 Det er uklart, om dette for så vidt angår varemærker er i overensstemmelse med Domstolens praksis. I sin dom af 3. marts 2016 (C-179/15 – Daimler AG mod Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft; ECLI:EU:C:2016:134) fastslog Domstolen, at efterfølgende registreringer ikke er »brug« som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF. Domstolen begrundede dette med, at der hertil kræves en aktiv handling; den, der blot har foranlediget en første registrering anbragt på et bestemt websted, kan ikke gøres ansvarlig for handlinger, der er foretaget af andre.
- 11 Hvis denne praksis overføres til den foreliggende sag, skal den forelæggende ret ændre kendelsen fra Landgericht Düsseldorf og afvise anmodningen om idømmelse af bøde.
- 12 I Tyskland er det praktisk talt ikke blevet drøftet, hvilke konsekvenser Domstolens dom har. Den forelæggende ret er ikke klar over, om Domstolens redegørelse kun vedrører de daværende særlige forhold i den konkrete sag, hvor den første registrering indledningsvis var lovlig – eftersom indehaveren af varemærkeretten havde givet sit samtykke inden for rammerne af et samarbejde mellem parterne – og først blev ulovlig som følge af en senere hændelse (nemlig det forhold, at samarbejdet, og dermed også samtykket, ophørte). I den foreliggende sag

tilsidesatte den første registrering, som skyldneren foretog, derimod fordringshaverens rettigheder allerede fra begyndelsen.

[Udelades]

ARBEJDSDOKUMENT