

Věc C-689/19

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

Datum doručení:

17. září 2019

Předkládající soud:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo)

Datum předkládacího rozhodnutí:

9. září 2019

Žalobkyně:

mk advokaten GbR

Žalovaná:

MBK Rechtsanwälte GbR

[omissis]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

(Vrchní zemský soud v Düsseldorfu)

ROZHODNUTÍ

ve věci

mk advokaten GbR, [omissis] Kleve,

Dlužnice a navrhovatelka,

[omissis]

proti

MBK Rechtsanwälte GbR, [omissis] Mönchengladbach,

věřitelce a odpůrkyni,

[omissis]

20. občanskoprávní senát Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu) [omissis] dne 09. září 2019

rozhodl:

I.

Řízení se přerušuje.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu) předkládá Soudnímu dvoru Evropské unie následující otázky týkající se výkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25) (dále jen „směrnice“).

Využívá třetí osoba, která je uvedena v zápisu zveřejněném na internetové stránce, který obsahuje označení totožné s ochrannou známkou, tuto známku ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice, pokud tento zápis sama neumístila, avšak převzal jej provozovatel internetové stránky z jiného zápisu, který umístila třetí osoba způsobem porušující ochrannou známku?

Odůvodnění

I.

Věřitelka, sdružení advokátů, jedná pod označením „MBK Rechtsanwälte“; krom toho je majitelkou německé slovní ochranné známky 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte“, zapsané mimo jiné pro „poradenské služby v právních sporech; poradenské služby týkající se právních otázek; advokátní služby; služby“.

Dlužnice se sídlem v Kleve (Nizozemsko), rovněž sdružení advokátů, jednala dočasně pod označením „mbk rechtsanwälte“ resp. „mbk advokaten“. Toto považovala věřitelka za porušení svého obchodního označení, jakož i své ochranné známky a dosáhla pravomocného rozsudku Landgericht Düsseldorf ze dne 17. října 2016, kterým bylo dlužnici pod hrozbou uložení pořádkových opatření zakázáno nabízet v obchodním styku s označením „mbk“ právní služby.

Věřitelka následně zjistila, že i přes pravomocný rozsudek pro uznání se po zadání „mbk Rechtsanwälte“ na google.de nadále zobrazilo několik výsledků poukazujících na dlužnici. Toto se týkalo zápisu na „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com“, jakož i hodnotící platformy „cylex.de“. Dlužnice se hájila tím, že tyto zápisy neobjednala. Pod označením „mbk Rechtsanwälte“ si objednala pouze zápis do telefonního seznamu „Das Örtliche“, který se nachází rovněž na internetu, odkud byly tyto zápisy bez jejího vědomí a

vůle převzaty na třetí stránky. Zápis v „Das Örtliche“ okamžitě vymazala. K dalšímu jednání není povinna.

Landgericht (zemský soud) napadeným rozhodnutím na návrh věřitelky podle § 890 odst. 1 Zivilprozessordnung (občanský soudní řád) uložil dlužnici pořádkovou pokutu. V odůvodnění uvedl, že dlužnice měla na základě rozsudku nejen vymazat zápis, který si sama objednala, nýbrž i všechna namítaná označení obsahující záznamy v běžných internetových seznamech společností, jelikož i z těchto měla prospěch a které vycházely ze zápisu, který si dlužnice přímo objednala.

Proti tomuto usnesení směřuje odvolání dlužnice.

II.

Rozhodnutí závisí na výkladu čl. 5 odst. 1 směrnice, která je z hlediska časového ještě použitelná.

1. Věřitelka sice uplatnila nejen nároky vyplývající z její ochranné známky, ale zejména z jejího obchodního označení. Obchodní označení není na rozdíl od zapsané ochranné známky předmětem unijního práva. V každém případě, pokud jde o otázku v této věci, pro ochranné známky a pro právo týkající se obchodního označení se ve vnitrostátním právu nacházejí totožná pravidla a mohou být předmětem pouze totožného výkladu.

Článek 14 odst. 2 Markengesetz (zákon o ochranných známkách) stanoví:

„V obchodním styku je třetím osobám zakázáno bez souhlasu majitele ochranné známky:

1.

užívat označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána,

2.

„užívat označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou,“

Ustanovení § 15 odst. 2 Markengesetz zní následovně:

Třetím osobám je zakázáno bez povolení užívat v obchodním styku obchodní název nebo podobné označení způsobem, který by mohl vyvolat záměnu s chráněným názvem.

Ustanovení § 890 odst. 1 první věta Zivilprozessordnung stanoví:

Nesplní-li dlužník svou povinnost zdržet se jednání [...], bude mu uložena za každé protiprávní jednání na návrh věřitele soudem prvního stupně [...] pořádková pokuta.

2. Porušil-li dlužník zápisem (prvním zápisem) na internetu ochrannou známku nebo obchodní označení třetí osoby, je povinen nejen vymazat tento zápis. Podle ustálené judikatury německých soudů [omissis] musí s pomocí běžných vyhledávačů na internetu přezkoumat, zda třetí internetové stránky převzaly tento zápis, i když bez souhlasu dlužníka, a následně se pokusit vážně alespoň o výmaz. Tento názor je odůvodněn tím, že tyto následné zápisy vycházejí z protiprávního zápisu dlužníka a krom toho mu poskytují výhodu. Riziko, že zápisy byly nevyžádaně převzaty jinými internetovými stránkami, tedy nemusí nést poškozený, ale porušovatel. Ten musí tedy nést náklady a úsilí spojené s výmazem. S ohledem na tuto judikaturu by senát musel odvolání zamítnout.

Je sporné, zda je to v souvislosti s ochrannými známkami v souladu s judikaturou Soudního dvora. Soudní dvůr ve svém rozhodnutí ze dne 3. března 2016 (C-179/15 – Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft; ECLI:EU:C:2016:134) rozhodl, že se v případě následných zápisů nejedná o využívání ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice. V odůvodnění uvedl, že využívání předpokládá aktivní jednání; jednání třetích osob nelze tomu, který požádal pouze o první zápis na určité internetové stránce, přičíst.

Přeneseme-li tuto judikaturu na projednávaný případ, musel by senát změnit rozhodnutí Landgericht a návrh na uložení pořádkové pokuty zamítnout.

Rozhodnutí Soudního dvora nebylo v Německu téměř předmětem diskuze. Senátu není jasné, zda se tato tvrzení Soudního dvora vztahují pouze na tehdejší zvláštní situaci, v níž byl první zápis – kvůli tehdejšímu povolení majitelem ochranné známky v rámci spolupráce mezi všemi účastníky – původně zákonné a teprve až následnou událostí (ukončení této spolupráce, a tím i povolení) se stalo protiprávní. Naproti tomu představuje první zápis provedený dlužnicí od začátku porušení práv věřitelky.

[omissis]