

Υπόθεση C-684/19

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως

Ημερομηνία καταθέσεως:

17 Σεπτεμβρίου 2019

Αιτούν δικαστήριο:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία)

Ημερομηνία της αποφάσεως του αιτούντος δικαστηρίου:

9 Σεπτεμβρίου 2019

Εκκαλούσα:

mk advokaten GbR

Εφεσίβλητη:

MBK Rechtsanwälte GbR

[παραλειπόμενα]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

ΔΙΑΤΑΞΗ

Επί της διαφοράς

mk advokaten GbR, [παραλειπόμενα] Kleve,

οφειλέτρια και εκκαλούσα,

[παραλειπόμενα]

κατά

MBK Rechtsanwälte GbR, [παραλειπόμενα] Mönchengladbach,

δανείστριας και εφεσίβλητης,

[παραλειπόμενα]

το εικοστό πολιτικό τμήμα του Oberlandesgericht Düsseldorf [ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου του Ντίσελντορφ, Γερμανία] [παραλειπόμενα] εξέδωσε, στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, [σελ. 2 του πρωτοτύπου]

την ακόλουθη διάταξη:

I.

Αναστέλλει τη διαδικασία.

II.

Το Oberlandesgericht Düsseldorf [ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Ντίσελντορφ] υποβάλλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφανθεί επί της ερμηνείας της οδηγίας 2008/95/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 2008, L 299, σ. 25) (στο εξής: οδηγία), το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

Πρέπει να θεωρηθεί ότι τρίτος, ο οποίος μνημονεύεται σε καταχώριση που έχει δημοσιευθεί σε ιστότοπο και περιέχει σημείο ταυτόσημο με σήμα, χρησιμοποιεί το εν λόγω σήμα κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, στην περίπτωση που η καταχώριση δεν αναρτήθηκε από τον ίδιο, αλλά από τον διαχειριστή του ιστοτόπου ο οποίος την έλαβε από άλλη καταχώριση την οποία είχε αναρτήσει ο τρίτος κατά τρόπο που συνιστούσε προσβολή του σήματος;

Σκεπτικό

I.

- 1 Η δανείστρια, η οποία είναι δικηγορική εταιρία, φέρει την επωνυμία «MBK Rechtsanwälte»· επιπλέον, είναι δικαιούχος του γερμανικού λεκτικού σήματος 30 2014 035 913 «MBK Rechtsanwälte», το οποίο έχει καταχωριστεί, μεταξύ άλλων, για «συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικές διαφορές· συμβουλευτικές υπηρεσίες για νομικά ζητήματα· δικηγορικές υπηρεσίες· υπηρεσίες».
- 2 Η οφειλέτρια, που είναι επίσης δικηγορική εταιρία, με έδρα το Kleve (Κάτω Ρηνανία), έφερε περιστασιακά την επωνυμία «mbk rechtsanwälte» και/ή «mbk advokaten». Η δανείστρια θεώρησε ότι τούτο συνιστούσε προσβολή της εμπορικής επωνυμίας της, καθώς και του σήματός της, και επέτυχε την έκδοση αμετάκλητης αναγνωριστικής απόφασης του Landgericht Düsseldorf [πρωτοβάθμιου περιφερειακού δικαστηρίου του Ντίσελντορφ], στις 17 Οκτωβρίου 2016, με την οποία απαγορεύθηκε στην οφειλέτρια, επ' απειλή των νόμιμων μέτρων καταναγκασμού, [σελ. 3 του πρωτοτύπου] να προσφέρει νομικές υπηρεσίες, στις συναλλαγές, χρησιμοποιώντας το σημείο «mbk».
- 3 Κατόπιν τούτου, η δανείστρια διαπίστωσε ότι, παρά την αμετάκλητη αναγνωριστική απόφαση, όταν ανέγραφε την ένδειξη «mbk Rechtsanwälte» στο

google.de, εξακολουθούσαν να εμφανίζονται διάφορα αποτελέσματα που παρέπεμπαν στην οφειλέτρια. Επρόκειτο για καταχωρίσεις στο «kleveniederrhein.stadtbranchenbuch.com», καθώς και στη διαδικτυακή πλατφόρμα αξιολόγησης «cylex.de». Η οφειλέτρια υποστήριξε, αμυνόμενη, ότι δεν είχε η ίδια παραγγείλει τις εν λόγω καταχωρίσεις. Η μόνη καταχώριση με την ένδειξη «mbk Rechtsanwälte» την οποία είχε παραγγείλει η ίδια ήταν στον τηλεφωνικό οδηγό «Das Örtliche» –ο οποίος είναι διαθέσιμος και στο διαδίκτυο–, από τον οποίο αντέγραψαν τις εν λόγω καταχωρίσεις τρίτες ιστοσελίδες, χωρίς τη γνώση και τη θέλησή της. Την καταχώριση στο «Das Örtliche» τη διέγραψε αμέσως. Περαιτέρω προσπάθειες δεν οφείλει να καταβάλει.

- 4 Με την προσβαλλόμενη διάταξη, το Landgericht [πρωτοβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο] επέβαλε στην οφειλέτρια, κατόπιν αίτησης της δανείστριας, χρηματική ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 890, παράγραφος 1, του Zivilprozessordnung [κώδικα πολιτικής δικονομίας]. Τη διάταξη αυτή την αιτιολόγησε με το σκεπτικό ότι η οφειλέτρια όφειλε, βάσει της δικαστικής απόφασης, να μεριμνήσει για τη διαγραφή όχι μόνο της καταχώρισης που έχει παραγγείλει η ίδια, αλλά όλων τις καταχωρίσεων στους συνήθεις εμπορικούς καταλόγους του διαδικτύου που περιέχουν το επίμαχο σημείο, καθότι ακόμη και οι καταχωρίσεις αυτές προσπορίζουν οικονομικό όφελος στην οφειλέτρια και βασίζονται στην καταχώριση που η ίδια έχει ευθέως παραγγείλει.
- 5 Κατά της ανωτέρω διάταξης βάλλει η έφεση της οφειλέτριας.

II.

- 6 Η έκβαση της υπόθεσης εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 1, της –ratione temporis εισέτι εφαρμοστέας– οδηγίας.
- 7 1. Η δανείστρια προέβαλε μεν αξιώσεις απορρέουσες όχι μόνον από το σήμα της, αλλά πρωτίστως από την εταιρική επωνυμία της. Σε αντίθεση με το καταχωρισμένο σήμα, η εταιρική επωνυμία δεν ρυθμίζεται από το δίκαιο της Ένωσης. Πάντως, όσον αφορά το εν προκειμένω τιθέμενο ζήτημα, στο εθνικό δίκαιο ισχύουν πανομοιότυποι κανόνες για το σήμα και για τα διακριτικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων και οι κανόνες αυτοί μπορούν να ερμηνευθούν μόνο με πανομοιότυπο τρόπο.

[σελ. 4 του πρωτοτύπου]

- 8 Το άρθρο 14, παράγραφος 2, του Markengesetz [νόμου περί σημάτων] έχει ως εξής:

«Απαγορεύεται στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος,

- 1.

σημείο ταυτόσημο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσημες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί,

2.

σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχετίσεως του σημείου με το σήμα.»

Το άρθρο 15, παράγραφος 2, του Markengesetz έχει ως εξής:

«Απαγορεύεται στους τρίτους να χρησιμοποιούν άνευ αδείας, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, την εμπορική επωνυμία ή κάποιο παρόμοιο σημείο κατά τρόπο που να μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία συγχύσεως με την επωνυμία που τυγχάνει προστασίας.»

Το άρθρο 890, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του Zivilprozessordnung έχει ως εξής:

«Αν ο οφειλέτης παραβεί την υποχρέωσή του παραλείψεως [...], κατόπιν αιτήσεως του δανειστή καταδικάζεται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο [...] σε πρόστιμο [...].»

9 2. Όταν οφειλέτης προσβάλλει, μέσω (αρχικής) καταχώρισης στο διαδίκτυο, δικαίωμα τρίτου επί σήματος ή επί εμπορικής επωνυμίας, δεν οφείλει απλώς να διαγράψει την εν λόγω αρχική καταχώριση. Αντιθέτως, κατά πάγια νομολογία των γερμανικών δικαστηρίων, οφείλει [παραλειπόμενα] να διερευνήσει το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τις συνήθεις μηχανές αναζήτησεως, για να ελέγξει κατά πόσον η εν λόγω καταχώριση έχει αντιγραφεί από ιστοτόπους τρίτων, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση του οφειλέτη, και εν συνεχεία τουλάχιστον να καταβάλει σοβαρή προσπάθεια για να επιτύχει τη διαγραφή της. Η άποψη αυτή αιτιολογείται με το σκεπτικό ότι οι εν λόγω μεταγενέστερες καταχωρίσεις οφείλονται στην παράνομη αρχική καταχώριση του οφειλέτη και ότι επιπλέον εκείνος είναι που επωφελείται οικονομικά από αυτές. Κατά συνέπεια, τον κίνδυνο της άνευ αδείας αντιγραφής των καταχωρίσεων από άλλες ιστοσελίδες [σελ. 5 του πρωτοτύπου] δεν πρέπει να τον φέρει ο δικαιούχος του προσβληθέντος δικαιώματος, αλλά ο παραβάτης. Αυτός πρέπει, ως εκ τούτου, να αναλαμβάνει επίσης την καταβολή των δαπανών και των προσπαθειών που απαιτούνται για τη διαγραφή. Λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας αυτής, το δικάζον τμήμα θα πρέπει να απορρίψει την έφεση.

10 Δεν είναι σαφές κατά πόσον τούτο συνάδει, όσον αφορά τα σήματα, με τη νομολογία του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί, στην απόφαση της 3ης Μαρτίου 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), ότι οι μεταγενέστερες καταχωρίσεις δεν συνιστούν χρήση κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας. Το Δικαστήριο αιτιολόγησε την κρίση αυτή με το σκεπτικό ότι η χρήση προϋποθέτει ενεργή συμπεριφορά: οι πράξεις τρίτων δεν πρέπει να

καταλογίζονται σε εκείνον που απλώς παρήγγειλε μια αρχική καταχώριση σε ορισμένη ιστοσελίδα.

- 11 Εάν η ανωτέρω νομολογία εφαρμοσθεί στην υπό κρίση υπόθεση, το δικάζον τμήμα θα πρέπει να τροποποιήσει τη διάταξη του Landgericht [πρωτοβάθμιου περιφερειακού δικαστηρίου] και να απορρίψει το αίτημα επιβολής χρηματικής ποινής.
- 12 Ο αντίκτυπος της απόφασης του Δικαστηρίου δεν έχει συζητηθεί σχεδόν καθόλου στη Γερμανία. Κατά το δικάζον τμήμα, δεν είναι σαφές αν οι επισημάνσεις του Δικαστηρίου αφορούν μόνο την ιδιαίτερη περίπτωση της υπόθεσης εκείνης, στην οποία η αρχική καταχώριση ήταν αρχικώς νόμιμη –λόγω της αδείας που είχε παράσχει ο δικαιούχος του σήματος στο πλαίσιο της συνεργασίας των διαδικών– και κατέστη εν συνεχεία παράνομη λόγω ενός μεταγενέστερου γεγονότος (ήτοι της λήξης της εν λόγω συνεργασίας και, ως εκ τούτου, της αδείας). Αντιθέτως, εν προκειμένω, η αρχική καταχώριση που πραγματοποιήθηκε από την οφειλέτρια συνιστούσε εξ υπαρχής προσβολή των δικαιωμάτων της δανείστριας.

[παραλειπόμενα]

ΕΠΡΑΦΘ ΕΡΓΑΝΤΩ