

Asia C-684/19

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

17.9.2019

Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa)

Ennakkoratkaisupyyntöpäätöksen tekemispäivä:

9.9.2019

Valittaja:

mk advokaten GbR

Vastapuoli:

MBK Rechtsanwälte GbR

[– –]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORFIN

PÄÄTÖS

Asiassa

mk advokaten GbR, [– –] Kleve,

velallisena ja valittajana,

[– –]

vastaan

MBK Rechtsanwälte GbR, [– –]

[– –] Mönchengladbach,

velkojana ja vastapuolena,

[– –]

Oberlandesgericht Düsseldorfin (Düsseldorgissa sijaitseva osavaltion ylioikeus)
20. siviilijaosto [– –] on 9.9.2019

päättänyt seuraavaa:

I.

Asian käsittelyä lykätään.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf esittää unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisun saamiseksi seuraavan kysymyksen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) (jäljempänä direktiivi) tulkinnasta:

Käyttääkö kolmas, johon viitataan sellaisessa internetsivustolla julkaistussa merkinnässä, joka sisältää merkin, joka on sama kuin tavaramerkki, kyseistä tavaramerkkiä direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla, jos hän ei ole syöttänyt kyseistä merkintää itse internetiin vaan internetsivuston ylläpitäjä on ottanut sen sellaisesta toisesta merkinnästä, jonka kolmas on syöttänyt internetiin tavaramerkkiä loukkaavalla tavalla?

Perustelut

I.

- 1 Velkoja, joka on asianajajien välinen yhteenliittymä, toimii nimityksellä ”MBK Rechtsanwälte”; se on lisäksi sellaisen saksalaisen sanamerkin 30 2014 035 913 ”MBK Rechtsanwälte” haltija, joka on rekisteröity muun muassa seuraavia varten: ”oikeusriitoihin liittyvät neuvontapalvelut; oikeudellisiin kysymyksiin liittyvät neuvontapalvelut; asianajajan palvelut; palvelut”.
- 2 Velallinen, jonka kotipaikka on Kleve (Ala-Rein) ja joka on samoin asianajajien välinen yhteenliittymä, toimi toisinaan nimityksellä ”mbk rechtsanwälte” tai ”mbk advokaten”. Velkojan mielestä tämä merkisi sen kaupallisen nimityksen ja sen tavaramerkin loukkaamista, ja Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfissa sijaitseva alueellinen ylioikeus) antoi sen osalta 17.10.2016 lainvoimaisen tunnustamistuomion, jolla velallista kiellettiin **[alkup. s. 3]** lakisääteisten pakkokeinojen uhalla tarjoamasta oikeudellisia palveluja elinkeinotoiminnassa merkillä ”mbk”.
- 3 Velkoja totesi tämän jälkeen, että lainvoimaisesta tunnustamistuomiosta huolimatta oli niin, että kun google.de:hen syötettiin sana ”mbk Rechtsanwälte”, näkyviin tuli edelleen useita velalliseen viittaavia osumia. Tämä koski syöttämistä osoitteessa ”kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com” sekä toimiala-alustalla

„cylex.de“. Velallinen on puolustautunut sillä, ettei se ole pyytänyt ketään syöttämään kyseisiä merkintöjä internetiin. Se on pyytänyt ainoastaan nimen ”mbk Rechtsanwälte” merkitsemistä – myös internetissä julkaistavaan – Das Örtliche -nimiseen paikalliseen puhelinluetteloon, josta kyseiset merkinnät on otettu ilman sen tietoa ja tarkoitusta kolmansien internetsivuille. Se on välittömästi poistanut merkinnän ”Das Örtliche” -puhelinluettelosta. Sen mielestä sillä ei ole velvollisuutta ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

- 4 Landgericht (alioikeus) on määrännyt valituksenalaisella päätöksellä velalliselle velkojan hakemuksesta siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung) 890 §:n 1 momentin nojalla uhkasakon (Ordnungsgeld). Se on esittänyt perusteluiksi, että velallisen olisi pitänyt huolehtia tuomion perusteella paitsi sen itsensä pyytämän merkinnän poistamisesta myös kaikkien riidanalaisen merkin sisältävien merkintöjen poistamisesta yleisistä internetin toimialaluetteloista, koska myös viimeksi mainitut luettelot hyödyttävät sitä taloudellisesti ja ne perustuvat velallisen suoraan pyytämään merkintään.
- 5 Velallinen on hakenut muutosta juuri kyseiseen päätökseen.

II.

- 6 Asian ratkaiseminen riippuu ajallisista syistä vielä sovellettavan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.
- 7 1. Velkoja ei tosin ole vedonnut vain tavaramerkkiinsä perustuviin oikeuksiin vaan se on vedonnut ensisijaisesti kaupalliseen nimitykseensä perustuviin oikeuksiin. Kaupallista nimitystä ei ole rekisteröidystä tavaramerkistä poiketen säännelty unionin oikeudessa. Nyt käsiteltävässä asiassa esiin tulevan ongelman osalta tavaramerkkejä ja yritystunnuksia koskevassa kansallisessa oikeudessa on joka tapauksessa samanlaisia sääntöjä, ja niitä voidaan tulkita vain samalla tavalla. **[alkup. s. 4]**
- 8 Tavaramerkkilain (Markengesetz) 14 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa:

Kolmannet eivät saa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa

1.

merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita tavaramerkki suojaa;

2.

merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

Tavaramerkkilain 15 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa:

Kolmannet eivät saa käyttää kaupallista nimitystä tai samankaltaista merkkiä elinkeinotoiminnassa ilman lupaa tavalla, josta voi aiheutua sekaannusvaara suojatun nimityksen kanssa.

Siviiliprosessilain 890 §:n 1 momentin ensimmäisessä osassa säädetään seuraavaa:

Jos velallinen ei noudata velvoitettaan pidättäytyä tietystä teosta –– asiaa ensimmäisessä oikeusasteessa käsittelevä tuomioistuin voi velkojan hakemuksesta määrätä velalliselle uhkasakon [Ordnungsgeld] ––.

- 9 2. Jos velkoja on vahingoittanut kolmannen tavaramerkkiä tai kaupallista nimitystä sillä, että se on syöttänyt merkinnän (ensimmäinen merkintä) internetiin, se ei ole pelkästään velvollinen poistamaan tätä ensimmäistä merkintää. Sen on pikemminkin saksalaisten tuomioistuinten vakiintuneen oikeuskäytännön [––] mukaan tutkittava internetissä tavallisten hakukoneiden avulla, onko kyseinen merkintä otettu, vaikkakin ilman velallisen suostumusta, kolmannen internetsivustolle, ja tässä tapauksessa yritettävä ainakin vakavasti poistaa kyseinen merkintä. Tätä näkemystä perusteellaan sillä, että kyseiset myöhemmät merkinnät perustuvat velallisen toteuttamaan lainvastaiseen ensimmäiseen merkintään ja hyödyttävät sitä lisäksi taloudellisesti. Näin ollen loukkaajan eikä loukatun on siis kannettava riski siitä, että merkinnät otetaan kysymättä toisille internetsivustoille **[alkup. s. 5]**. Loukkaajan on siksi myös vastattava poistamisesta aiheutuvista kustannuksista ja ponnisteluista. Tämän oikeuskäytännön perusteella jaoston olisi hylättävä valitus välittömästi.
- 10 On epäselvää, onko tämä tavaramerkkien osalta yhteensopivaa unionin tuomioistuimen antaman oikeuskäytännön kanssa. Unionin tuomioistuin on katsonut 3.3.2016 antamassaan tuomiossa (C-179/15 – Daimler AG v. Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft; ECLI:EU:C:2016:134), ettei myöhempien merkintöjen osalta ole kyse direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta käytöstä. Se on perustellut tätä sillä, että käyttö edellyttää aktiivista toimintaa; Kolmansien toimia ei voida lukea sen syyksi, joka on vain pyytänyt suorittamaan ensimmäisen merkinnän tietyille internetsivustolle.
- 11 Jos tätä oikeuskäytäntöä sovelletaan nyt käsiteltävään tapaukseen, jaoston on muutettava Landgerichtin päätöstä ja hylättävä hakemus uhkasakon määräämiseksi.
- 12 Saksassa ei ole juurikaan keskusteltu unionin tuomioistuimen ratkaisulla olevista vaikutuksista. Jaoston mielestä ei ole selvää, koskevatko unionin tuomioistuimen toteamukset vain mainitussa asiassa kyseessä ollutta erityistilannetta, jossa ensimmäinen merkintä oli – tavaramerkin haltijan osapuolten välisen yhteistyön puitteissa aikoinaan antaman suostumuksen vuoksi – alkujaan lainmukainen, ja siitä tuli lainvastainen vasta myöhemmän tapahtuman (kyseisen yhteistyön ja siis suostumuksen päättymisen) vuoksi. Velallisen suorittama ensimmäinen merkintä merkitsi sitä vastoin alusta pitäen velkojan oikeuksien loukkaamista.

[--]

TYÖASIAKIRJA