

Predmet C-684/19

Zahtjev za prethodnu odluku

Datum podnošenja:

17. rujna 2019.

Sud koji je uputio zahtjev:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

9. rujna 2019.

Žalitelj:

mk advokaten GbR

Druga stranka u žalbenom postupku:

MBK Rechtsanwälte GbR

[omissis]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (VISOKI ZEMALJSKI SUD U
DÜSSELDORFU, NJEMAČKA)**

ODLUKA

U predmetu

mk advokaten GbR, [omissis] Kleve,

dužnik i žalitelj,

[omissis]

protiv

MBK Rechtsanwälte GbR, [omissis] Mönchengladbach,

vjerovnik i druga stranka u žalbenom postupku,

[omissis]

dvadeseto građansko vijeće Oberlandesgerichta Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) [*omissis*] 9. rujna 2019. [**orig. str. 2.**]

odlučilo je:

I.

Postupak se prekida.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) upućuje Sudu sljedeća prethodna pitanja o tumačenju Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.) (u daljnjem tekstu: Direktiva).

Upotrebljava li žig u smislu članka 5. stavka 1. Direktive treća osoba koja se spominje u unosu koji je objavljen na internetskoj stranici, a koji sadržava znak koji je istovjetan žigu, ako unos nije izvršio ona sama, nego ga je preuzeo operater internetske stranice iz drugog unosa koji je izvršila treća osoba na način kojim se povređuje žig?

Razlozi

I.

- 1 Vjerovnik, odvjetničko društvo, djelovao je pod nazivom „MBK Rechtsanwälte” i usto je nositelj njemačkog verbalnog žiga 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte” koji je, među ostalim, registriran za „savjetodavne usluge u pravnim sporovima, savjetodavne usluge u vezi s pravnim pitanjima; odvjetničke usluge; usluge”.
- 2 Dužnik sa sjedištem u Kleveu (Donje Porajnje), također odvjetničko društvo, povremeno je djelovalo pod nazivom „mbk rechtsanwälte”, odnosno „mbk advokaten”. Vjerovnik je to smatrao povredom svoje trgovačke oznake i svojeg žiga te je ishodio pravomoćnu presudu na temelju priznanja Landgerichta Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu) od 17. listopada 2016. kojom se dužniku pod prijetnjom zakonskih sankcija zabranjuje [**orig. str. 3.**] da u trgovačkom prometu nudi pravne usluge pod znakom „mbk”.
- 3 Vjerovnik je u narednom razdoblju utvrdio da se unatoč pravomoćnoj presudi na temelju priznanja unosom „mbk Rechtsanwälte” u tražilicu google.de nadalje prikazuje više unosa koji upućuju na dužnika. To se odnosi na unos na „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com” i platformi za vrednovanje „cylex.de”. Dužnik se branio time da te unose nije zatražio. Zatražio je samo unos pod nazivom „mbk Rechtsanwälte” u telefonski imenik „Das Örtliche” – koji se pojavljuje i na internetu – odakle su ti podaci preuzeti na treće stranice bez

njegova znanja i volje. Unos u imeniku „Das Örtliche” odmah je brisao. Nije bio obvezan uložiti daljnje napore.

- 4 Landgericht (Zemaljski sud) dužniku je pobijanom odlukom na zahtjev vjerovnika u skladu s člankom 890. stavkom 1. Zivilprozessordnunga (Zakon o građanskom postupku) izrekao novčanu kaznu. U obrazloženju je naveo da dužnik na temelju presude nije trebao voditi računa samo o brisanju unosa koje je sam zatražio, nego svih unosa koji sadržavaju sporni znak na uobičajenim internetskim sektorskim evidencijama jer mu i oni donose ekonomsku korist i temelje se na unosima koje je dužnik izravno zatražio.
- 5 Dužnikova žalba usmjerena je protiv te odluke.

II.

- 6 Odluka ovisi o tumačenju članka 5. stavka 1. Direktive koja je još primjenjiva iz vremenskih razloga.
- 7 1. Doduše vjerovnik nije istaknuo samo zahtjeve na temelju svojeg žiga, nego prije svega na temelju njegove trgovačke oznake. Trgovačka oznaka, za razliku od registriranog žiga, nije predmet prava Unije. U svakom slučaju, što se tiče problema koji se ovdje pojavljuje, u nacionalnom pravu postoje jednaka pravila za žig i pravo na oznaku poduzeća koja se mogu samo jednako tumačiti. **[orig. str. 4.]**
- 8 Članak 14. stavak 2. Markengesetza (Zakon o žigovima) glasi:

Trećima je zabranjeno bez dozvole u trgovačkom prometu rabiti

1.

znak koji je istovjetan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig uživa zaštitu;

2.

znak kad, zbog istovjetnosti ili sličnosti znaka sa žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovodenja javnosti u zabludu; uključujući vjerojatnost dovodenja u vezu tog znaka i žiga.

Članak 15. stavak 2. Zakona o žigovima glasi:

Trećima je zabranjeno bez dozvole u trgovačkom prometu rabiti trgovačku oznaku ili sličan znak na način koji bi u odnosu na zaštićenu oznaku mogao dovesti do zablude.

Članak 890. stavak 1. prva rečenica Zakona o građanskom postupku glasi:

Ako dužnik postupa protivno obvezi propuštanja radnje, prvostupanjski sud će mu na zahtjev vjerovnika izreći novčanu kaznu [...] za svaku povredu.

- 9 2. Ako je dužnik unosom (prvim unosom) na internetu povrijedio žig ili trgovačku oznaku treće osobe nije dužan samo brisati taj prvi unos. Naprotiv, u skladu s ustaljenom sudskom praksom njemačkih sudova [*omissis*] mora pretražiti internet pomoću uobičajenih tražilica kako bi saznao jesu li treće internetske stranice preuzele taj unos, čak i bez dužnikova odobrenja, i zatim barem ozbiljno pokušati brisanje. To se stajalište obrazlaže time da ti naknadni unosi proizlaze iz dužnikova nezakonitog prvog unosa i njemu usto donose ekonomsku korist. Rizik da će unose bez pitanja preuzeti druge internetske stranice [**orig. str. 5.**] ne bi trebala snositi žrtva povrede, nego počinitelj povrede. Stoga bi taj morao preuzeti troškove i uložiti trud koji su povezani s brisanjem. Uzimajući u obzir tu sudsku praksu, sudsko vijeće bi trebalo odbiti žalbu.
- 10 Nije jasno je li to u pogledu žigova spojivo sa sudskom praksom Suda. Sud je u svojoj odluci od 3. ožujka 2016. (C- 179/15 – Daimler AG/Együd Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft; ECLI:EU:C:2016:134) odlučio da u slučaju naknadnih unosa nije riječ o uporabi u smislu članka 5. stavka 1. Direktive. Kao obrazloženje je naveo da uporaba pretpostavlja aktivno postupanje; postupci trećih strana ne mogu se pripisati onome tko je zatražio samo prvi unos na određenoj internetskoj stranici.
- 11 Ako se ta sudska praksa primijeni na ovaj slučaj, sudsko vijeće bi moralo izmijeniti odluku Landgerichta (Zemaljski sud) i odbiti zahtjev za izricanje novčane kazne.
- 12 U Njemačkoj se o odluci Suda gotovo uopće nije raspravljalo. Sudskom vijeću je nejasno odnose li se razmatranja Suda samo na tadašnju posebnu situaciju u kojoj je prvi unos – zbog tadašnjeg odobrenja nositelja žiga u okviru suradnje stranaka – prvotno bio zakonit te je tek zbog kasnijeg događaja (prestanak te suradnje i s time odobrenja) postao nezakonit. Suprotno tomu, prvi unos koji je izvršio dužnik od početka je povreda vjerovnikovih prava.

[*omissis*]