

Byla C-684/19

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą

Gavimo data:

2019 m. rugsėjo 17 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2019 m. rugsėjo 9 d.

Pareiškėja:

mk advokaten GbR

Atsakovė:

MBK Rechtsanwälte GbR

<...>

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

NUTARTIS

Byloje:

mk advokaten GbR, <...> Klėvė,

skolininkė ir pareiškėja,

<...>

prieš

MBK Rechtsanwälte GbR, <...> Menchengladbachas,

kreditorę ir atsakovę,

<...>

Oberlandesgericht Düsseldorf (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas)
20-oji civilinių bylų kolegija <...> 2019 m. rugsėjo 9 d. (**orig. p. 2**)

nutarė:

I.

Sustabdyti bylos nagrinėjimą.

II.

Pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui toliau nurodytą prejudicinį klausimą dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25, toliau – Direktyva 2008/95/EB) išaiškinimo:

Ar trečiasis asmuo, minimas tinklapyje paskelbtame įrašė, kuriame yra tapatus prekių ženklui žymuo, naudoja šį prekių ženklą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95/EB 5 straipsnio 1 dalį, jei įrašą patalpino ne jis pats, o tinklapio valdytojas jį perėmė iš kito įrašo, kurį trečiasis asmuo patalpino teises į prekių ženklą pažeidžiančiu būdu?

Motyvai

I.

- 1 Kreditorė, advokatų profesinė bendrija, vadinasi „MBK Rechtsanwälte“; jai taip pat priklauso Vokietijos žodinis prekių ženklas 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte“, įregistruotas, be kita ko, šioms paslaugoms: „konsultavimo paslaugos teisinių ginčų atveju; konsultavimo paslaugos teisiniais klausimais; advokato paslaugos; paslaugos“.
- 2 Klėvėje (Žemutinis Reinas) įsisteigusi skolininkė, taip pat advokatų profesinė bendrija, kuri laiką vadinosi „mbk rechtsanwälte“ ir „mbk advokaten“. Kreditorė tai traktavo kaip jos oficialaus komercinio pavadinimo bei jos teisių į prekių ženklą pažeidimą ir kreipėsi į *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas), kuris 2016 m. spalio 17 d. priėmė šiuo metu įsiteisėjusį sprendimą, kuriuo skolininkei, grasinant įstatyme numatytais administracinio poveikio priemonėmis, (**orig. p. 3**) buvo uždrausta komercinėje veikloje siūlyti teises paslaugas naudojant žymenį „mbk“.
- 3 Praėjus kiek laiko kreditorė pastebėjo, kad, nepaisant įsiteisėjusio teismo sprendimo, google.de paieškos sistemoje įvedus „mbk Rechtsanwälte“, teberodomi keli paieškos rezultatai, nurodantys į skolininkę. Jie buvo susiję su įrašu „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com“ bei vertinimo platforma „cylex.de“. Gindamasi skolininkė teigė šių įrašų neužsakiusi. Ji tvirtino pavadinimu „mbk Rechtsanwälte“ užsakiusi tik vieną įrašą – (taip pat ir internete

skelbiamoje) telefonų knygoje „Das Örtliche“, iš kurios šie įrašai be jos žinios ir sutikimo buvo paimti ir paskelbti trečiųjų šalių puslapiuose. Ji teigia įrašą telefonų knygoje „Das Örtliche“ iš karto ištrynusi. Ji nemano privalanti imtis tolesnių veiksmų.

- 4 Skundžiama nutartimi *Landgericht*, remdamasis *Zivilprozessordnung* (Civilinio proceso kodeksas) 890 straipsnio 1 dalimi, kreditorės prašymu skyrė skolininkei baudą. Motyvuodamas savo nutartį, jis teigė, kad skolininkė, vykdydama teismo sprendimą, privalėjo pasirūpinti tuo, jog būtų ištrintas ne tik jos pačios užsakytas įrašas, bet ir visi įrašai su atitinkamu žymeniu visuose populiariuose internetiniuose įmonių kataloguose, nes ekonominės naudos ji gaunanti ir iš šių įrašų, grindžiamų pačios skolininkės tiesiogiai užsakytu įrašu.
- 5 Dėl šios nutarties skolininkė pateikė atskirąjį skundą.

II.

- 6 Sprendimas priklauso nuo to, kaip reikia aiškinti (*ratione temporis* dar taikytiną) Direktyvos 2008/95/EB 5 straipsnio 1 dalį.
- 7 1. Reikalavimus kreditorė yra pareiškusi ne tik dėl prekių ženklo, bet pirmiausia dėl savo komercinio pavadinimo. Komercinis pavadinimas, kitaip nei įregistruotas prekių ženklas, nėra Sąjungos teisės dalykas. Bent jau kiek tai susiję su šioje byloje iškilusia problema, nacionalinės teisės taisyklės, taikomos prekių ženklui ir teisei į įmonės pavadinimą, yra tapačios ir turi būti aiškinamos vienodai. **(orig. p. 4)**
- 8 *Markengesetz* (Prekių ženklų įstatymas) 14 straipsnio 2 dalies tekstas yra toks:

Be prekių ženklo savininko sutikimo tretiesiems asmenims komercinėje veikloje draudžiama:

1)

naudoti bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas,

2)

naudoti bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į prekių ženklą ir dėl šiuo prekių ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės; galimybė suklaidinti apima žymens asocijavimosi su prekių ženklu galimybę.

Markengesetz 15 straipsnio 2 dalies tekstas yra toks:

Tretiesiems asmenims draudžiama be sutikimo prekyboje naudoti komercinį pavadinimą arba panašų žymenį tokiu būdu, dėl kurio jis gali būti supainiotas su saugomu pavadinimu.

Zivilprozessordnung 890 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje numatyta:

Jei skolininkas nevykdo jam nustatyto įpareigojimo susilaikyti nuo tam tikro veiksmo <...>, kreditoriaus prašymu pirmosios instancijos teismas skiria skolininkui baudą <...>.

- 9 2. Jei skolininkas, padarydamas (pirmąjį) įrašą internete, pažeidžia trečiojo asmens teisę į prekių ženklą arba komercinį pavadinimą, jis privalo ne tik ištrinti šį pirmąjį įrašą. Be to, pagal suformuotą Vokietijos teismų jurisprudenciją <...> jis, naudodamasis įprastomis paieškos sistemomis, privalo atlikti paiešką internete ir išsiaiškinti, ar trečiųjų šalių tinklapiai (taip pat ir be skolininko sutikimo) neperėmė šio įrašo, ir bent jau realiai pabandyti pasiekti, kad šie įrašai būtų ištrinti. Toks požiūris grindžiamas tuo, kad šie vėlesni įrašai remiasi neteisėtu pirmuoju skolininko įrašu ir yra jam ekonomiškai naudingi. Todėl rizika, kad kiti tinklapiai neatsiklausę perima įrašus, turi tekti (**orig. p. 5**) ne nukentėjusiajam, o pažeidėjui. Pastarasis privalo priimti visas su ištrynimu susijusias sąnaudas ir pastangas. Atsižvelgdama į šią jurisprudenciją, atskirąjį skundą kolegija turėtų atmesti.
- 10 Neaišku, ar prekių ženklų atžvilgiu tai suderinama su Teisingumo Teismo jurisprudencija. 2016 m. kovo 3 d. Sprendime (*Daimler AG / Együd Garage Gépjarműjavító és Értékesítő Kft.*, C-179/15, EU:C:2016:134) Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad vėlesni įrašai nėra prekių ženklo naudojimas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95/EB 5 straipsnio 1 dalį. Motyvuodamas jis nurodė, kad naudojimo sąlyga yra aktyvūs veiksmai; trečiųjų asmenų veiksmų negalima priskirti tam asmeniui, kuris tik pateikė pirmojo įrašo tam tikrame tinklapyje užsakymą.
- 11 Taikydama šią jurisprudenciją nagrinėjamu atveju, kolegija turėtų pakeisti *Landgericht* nutartį ir atmesti prašymą skirti baudą.
- 12 Vokietijoje beveik nevyko diskusijų apie Teisingumo Teismo sprendimą ir jo pasekmes. Kolegijai neaišku, ar Teisingumo Teismo paaiškinimai susiję tik su konkrečios bylos konkrečiomis aplinkybėmis, kuriomis pirmasis įrašas (šalims bendradarbiaujant ir prekių ženklo savininkui leidus) iš pradžių buvo teisėtas ir tapo neteisėtas tik vėliau (bendradarbiavimui pasibaigus ir leidimui nustojus galios). Nagrinėjamoje byloje pirmasis skolininkės įrašas buvo iš karto pažeidžiantis kreditorės teises.

<...>