

**Sprawa C-684/19**

**Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym**

**Data wpływu:**

17 września 2019 r.

**Oznaczenie sądu odsyłającego:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy)

**Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:**

9 września 2019 r.

**Strona wnosząca zażalenie:**

mk advokaten GbR

**Strona przeciwna w postępowaniu zażaleniowym:**

MBK Rechtsanwälte GbR

---

[...]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (wyższy sąd krajowy  
w Düsseldorfie, Niemcy)**

**POSTANOWIENIE**

W sporze

mk advokaten GbR, [...] Kleve,

dłużnika i strony wnoszącej zażalenie,

[...]

przeciwko

MBK Rechtsanwälte GbR, [...] Mönchengladbach,

wierzycielowi i stronie przeciwnej w postępowaniu zażaleniowym,

[...]

20 izba cywilna Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie) [...], w dniu 9 września 2019 r. [**Or. 2**]

postanowiła:

I.

Postępowanie zostaje zawieszono.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) przedkłada Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytania [pytanie] dotyczące wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008 L 299, s. 25, zwanej dalej „dyrektywą”) w celu wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

Czy osoba trzecia wymieniona we wpisie opublikowanym na stronie internetowej zawierającej oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym używa tego znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy, jeżeli nie zamieściła ona samodzielnie tego wpisu, lecz uczynił to operator strony internetowej, przejmując ten wpis z innego wpisu, który zamieściła osoba trzecia w sposób naruszający znak towarowy?

#### Uzasadnienie

I.

- 1 Wierzyciel, kancelaria adwokacka, występuje pod nazwą „MBK Rechtsanwälte”; ponadto jest on właścicielem niemieckiego słownego znaku towarowego 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte” zarejestrowanego między innymi dla „usług doradczych w zakresie sporów prawnych; usług doradczych w odniesieniu do zagadnień prawnych; usług świadczonych przez adwokata; usług”.
- 2 Dłużnik, mający siedzibę w Kleve (Niederrhein) i również będący kancelarią adwokacką, występował przez pewien czas pod nazwą „mbk rechtsanwälte” albo „mbk advokaten”. Wierzyciel upatrywał w tym naruszenia swojej nazwy handlowej i znaku towarowego oraz uzyskał prawomocny wyrok z uznania wydany przez Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie) w dniu 17 października 2016 r., który to wyrok zakazał dłużnikowi, pod rygorem ustawowych środków porządkowych [**Or. 3**] oferowania usług prawnych w obrocie handlowym pod nazwą „mbk”.
- 3 W późniejszym czasie wierzyciel stwierdził, że mimo wydania prawomocnego wyroku z uznania po wpisaniu hasła „mbk Rechtsanwälte” w wyszukiwarce

google.de nadal wyświetla się kilka wyników dotyczących dłużnika. Dotyczyło to wpisu na stronie internetowej „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com” oraz internetowego serwisu oceniającego „cylex.de”. Dłużnik bronił się wskazując, że nie zlecał dokonania tych wpisów. Zlecił on, pod nazwą „mbk Rechtsanwälte”, jedynie wpis w (ukazującej się również w Internecie) książce telefonicznej „Das Örtliche”, skąd bez jego wiedzy i woli przejęto wpisy na inne strony internetowe osób trzecich. Dłużnik usunął natychmiast wpis w „Das Örtliche”. Uważa, że nie jest zobowiązany do dalej idących starań.

- 4 Zaskarżonym postanowieniem Landgericht (sąd krajowy) na wniosek wierzyciela nałożył na dłużnika na podstawie § 890 ust. 1 Zivilprozessordnung (kodeksu postępowania cywilnego) grzywnę porządkową. W uzasadnieniu stwierdził, że obowiązkiem dłużnika na podstawie wyroku było nie tylko usunięcie wpisu samodzielnie zleconego, lecz również wszystkich wpisów w popularnych internetowych katalogach firm zawierających sporne oznaczenie, jako że również takie wpisy przynosiły mu korzyść ekonomiczną i oparte były bezpośrednio na wpisie zleconym przez dłużnika.
- 5 Od tego postanowienia dłużnik wniósł zażalenie w trybie natychmiastowym.

## II.

- 6 Rozstrzygnięcie zależy od wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy, która wciąż ma zastosowanie w niniejszej sprawie *ratione temporis*.
- 7 1. Wprawdzie wierzyciel dochodzi nie tylko roszczeń wynikających ze znaku towarowego, lecz w pierwszej kolejności roszczeń, których podstawą jest nazwa handlowa. Nazwa handlowa nie jest w przeciwieństwie do zarejestrowanego znaku towarowego przedmiotem prawa Unii, ale w odniesieniu do problemu występującego w niniejszej sprawie przepisy prawa krajowego dotyczące znaków towarowych i prawa oznaczenia przedsiębiorstw są identyczne i należy je identycznie wyklądać. [Or. 4]
- 8 Paragraf 14 ust. 2 Markengesetz (ustawy o znakach towarowych) ma następujące brzmienie:  
 Osobom trzecim zakazuje się, bez zgody właściciela znaku towarowego, używania w obrocie handlowym:
  1. oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany,
  2. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności ze wspólnotowym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Paragraf 15 ust. 2 Markengesetz ma następujące brzmienie:

Osobom trzecim zakazuje się używania bez zezwolenia w obrocie handlowym nazwy handlowej lub podobnego oznaczenia w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd co do chronionego oznaczenia.

Paragraf 890 ust. 1 zdanie pierwsze Zivilprozessordnung ma następujące brzmienie:

Wobec dłużnika, który nie czyni zadość obowiązkowi powstrzymania się od określonego zachowania [...], sąd pierwszej instancji, działając na wniosek wierzyciela, może orzec grzywnę porządkową [...].

- 9 2. Jeżeli dłużnik naruszył danym wpisem (pierwszym wpisem) w Internecie znak towarowy lub nazwę handlową osoby trzeciej, jest on nie tylko zobowiązany do usunięcia tego pierwszego wpisu, lecz również, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów niemieckich [...], do przeszukania Internetu za pomocą popularnych wyszukiwarek w celu sprawdzenia, czy strony internetowe osób trzecich przejęły taki wpis (również, gdy stało się to bez zgody dłużnika), a jeżeli tak było, co najmniej podjąć poważną próbę usunięcia takich kolejnych wpisów. Stanowisko to uzasadnia się w ten sposób, że takie kolejne wpisy są wynikiem niezgodnego z prawem pierwszego wpisu dłużnika i czerpie on z nich korzyści ekonomiczne. Ryzyko przejęcia wpisów przez inną stronę internetową bez zapytania [**Or. 5**] musi zatem ponosić naruszający, a nie pokrzywdzony. Naruszający musi zatem ponieść również koszty i wysiłki związane z usunięciem wpisów. Mając na względzie przywołane orzecznictwo, izba powinna oddalić zażalenie w trybie natychmiastowym.
- 10 Nie jest jasne, czy takie stanowisko w odniesieniu do znaków towarowych jest zgodne z orzecznictwem Trybunału. W wyroku z dnia 3 marca 2016 r. (C-179/15 – Daimler AG/Együd Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft; EU:C:2016:134) Trybunał orzekł, że kolejne wpisy nie stanowią używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy. W uzasadnieniu stwierdził, że używanie wymaga czynnego zachowania; nie można przypisywać zachowania osoby trzeciej osobie, która wyłącznie zleciła dokonanie pierwszego wpisu na określonej stronie internetowej.
- 11 Stosując to orzecznictwo do niniejszej sprawy, izba musiałaby zmienić postanowienie Landgericht (sądu krajowego) i oddalić wniosek o nałożenie grzywny porządkowej.
- 12 Skutki wynikające z wyroku Trybunału nie były przedmiotem bardziej intensywnej debaty w Niemczech. Izba nie jest pewna, czy wywody Trybunału odnoszą się jedynie do szczególnej sytuacji występującej w tamtej sprawie, w której pierwszy wpis początkowo – z uwagi na udzielone wówczas przez właściciela znaku towarowego zezwolenie w ramach współpracy stron – był zgodny z prawem, lecz dopiero na skutek późniejszego zdarzenia (zakończenie tej współpracy, a tym samym wygaśnięcia zezwolenia) stał się niezgodny z prawem.

Natomiast w niniejszej sprawie pierwszy wpis dokonany przez dłużnika od początku stanowił naruszenie praw wierzyciela.

[...]

DOKUMENT ROBOCZY