

Cauza C-684/19

Cerere de decizie preliminară

Data depunerii:

17 septembrie 2019

Instanța de trimitere:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania)

Data deciziei de trimitere:

9 septembrie 2019

Recurentă:

mk advokaten GbR

Intimată:

MBK Rechtsanwälte GbR

[*omissis*]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Tribunalul Regional Superior
din Düsseldorf, Germania)**

ORDONANȚĂ

în litigiul dintre

mk advokaten GbR, [*omissis*] Kleve,

pârâtă și apelantă,

[*omissis*]

și

MBK Rechtsanwälte GbR, [*omissis*] Mönchengladbach,

reclamantă și intimată,

[*omissis*]

Secția a 20-a civilă a Oberlandesgericht Düsseldorf [*omissis*] , la 9 septembrie 2019 [OR 2]

a decis:

I.

Suspendă procedura.

II.

Oberlandesgericht (Tribunalul Regional Superior) Düsseldorf adresează următoarele întrebări Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la interpretarea Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25) (denumită în continuare directiva), în vederea unei decizii preliminare:

Există o utilizare a mărcii, în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă, de către un terț menționat într-o informație publicată pe un site care conține un semn identic cu marca, în cazul în care informația ca atare nu a fost plasată de acesta, ci a fost preluată de operatorul site-ului dintr-o altă informație plasată de terț într-un mod care încalcă drepturile conferite de marcă?

Motive

I.

- 1 Reclamanta, o societate de avocați, acționează sub numele „MBK Rechtsanwälte”; în plus, aceasta este titulara mărcii germane verbale 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte”, înregistrată printre altele pentru „servicii de consiliere în cazul unor litigii; servicii de consiliere în legătură cu chestiuni juridice; servicii furnizate de un avocat; servicii”.
- 2 Pârâta cu sediul în Kleve (Niederrhein), de asemenea o societate de avocați, a funcționat temporar sub denumirea „mbk rechtsanwälte” respectiv „mbk advokaten”. Reclamanta a considerat că acest lucru reprezintă o încălcare a denumirii sale comerciale și a formulat o acțiune în constatare soluționată prin hotărârea definitivă din 17 octombrie 2016 a Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf), prin care pârâtei i se interzicea [OR 3], sub sancțiunea aplicării măsurilor legale, să ofere, în activitatea sa comercială, servicii juridice sub semnul „mbk”.
- 3 În perioada următoare, reclamanta a constatat că, în pofida hotărârii definitive, la căutarea în google.de a denumirii „mbk Rechtsanwälte” erau în continuare afișate mai multe rezultate referitoare la pârâtă. Acestea priveau site-ul „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com”, precum și platforma de rating „cylex.de”. Pârâta s-a apărat, susținând că nu era responsabilă pentru aceste informații

publicate. Aceasta susține că ar fi comandat sub denumirea „mbk Rechtsanwälte” o singură publicare în cartea de telefoane „Das Örtliche” [cartea de telefoane locală], de unde aceste informații au fost preluate de pagini terțe fără știrea sa și fără consimțământul său. Pârâta susține că ar fi eliminat imediat mențiunea din „Das Örtliche” și că nu ar avea obligația să depună și alte diligențe.

- 4 Prin decizia atacată, Landgericht a stabilit împotriva pârâtei o amendă civilă, la cererea reclamantei, în conformitate cu articolul 890 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (denumit în continuare „Zivilprozessordnung”). În motivare, a precizat că pârâta, în urma hotărârii, trebuie să se ocupe nu numai de eliminarea informației publicate la comanda sa, ci a tuturor informațiilor care conțin semnele criticate din anuarele profesionale disponibile în mod obișnuit pe internet, întrucât și acestea i-au adus avantaje economice și s-au bazat totodată pe informația comandată direct de pârâtă.
- 5 Împotriva acestei decizii se îndreaptă recursul pârâtei.

II.

- 6 Soluția litigiului depinde de interpretarea articolului 5 alineatul (1) din directivă - aplicabilă *ratione temporis* la acea dată.
- 7 1. Reclamanta a invocat nu numai drepturi conferite de marca sa, ci în primul rând pe cele conferite de denumirea sa comercială. Spre deosebire de marca înregistrată, denumirea comercială nu face obiectul dreptului Uniunii. În orice caz, în ceea ce privește problema în discuție, în dreptul național există norme identice referitoare la marcă și la denumirea întreprinderilor, acestea putând fi interpretate doar în același mod. [OR 4]
- 8 Articolul 14 alineatul (2) din Legea privind mărcile comerciale (denumită în continuare „Markengesetz”) prevede:

„Este interzis terților, în lipsa consimțământului titularului mărcii, în cadrul comerțului

1.

să utilizeze un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată aceasta;

2.

să utilizeze unui semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marcă și de semn, există un risc de confuzie pentru public, risc care include riscul de asociere între semn și marcă.”

Articolul 15 alineatul (2) din Markengesetz prevede:

„Este interzisă utilizarea neautorizată în comerț, de către terți, a denumirii comerciale sau a unui semn similar într-un mod care poate crea o confuzie cu denumirea protejată.”

Articolul 890 alineatul (1) prima teză din Zivilprozessordnung prevede:

„Dacă debitorul nu se conformează unei obligații de a nu face care îi incumbă, acesta va fi obligat, la cererea creditorului, de instanța de prim grad de jurisdicție [...] la plata unei amenzi civile”.

- 9 2. În cazul în care un pârât încalcă printr-o informație publicată pe internet (prima informație) marca sau denumirea comercială a unui terț, acesta este obligat să elimine nu numai această primă informație. Dimpotrivă, în conformitate cu jurisprudența constantă a instanțelor germane [*omissis*], acesta trebuie să verifice pe internet utilizând motoarele de căutare uzuale dacă alte site-uri terțe au preluat - chiar dacă fără consimțământul pârâtului - această informație, iar apoi să încerce imediat, în mod serios, să o elimine. Această opinie este justificată prin faptul că informațiile publicate ulterior sunt urmarea primei informații nelegale a pârâtului și îi conferă acestuia un avantaj economic. Prin urmare, riscul ca informațiile să fie preluate fără solicitare de alte site-uri [**OR 5**] trebuie suportat nu de persoana care a suferit prejudiciul, ci de autorului încălcării. Astfel, acesta ar trebui, de asemenea, să facă toate eforturile și să suporte toate costurile necesare în vederea eliminării. În considerarea acestei jurisprudențe, instanța de trimitere ar trebui să respingă recursul.
- 10 Nu este clar dacă acest lucru este în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție în materie de mărci. În Hotărârea sa din 3 martie 2016 (C-179/15 – Daimler AG/Együd Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft; ECLI:EU:C:2016:134), Curtea a statuat că informațiile ulterioare nu reprezintă o utilizare în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă. În motivare, aceasta a explicat că utilizarea presupune un comportament activ; actele terților nu trebuie să fie imputate celui care a comandat numai prima informație pe un anumit site.
- 11 Dacă se transpune această jurisprudență în cazul de față, instanța de trimitere ar trebui să modifice decizia Landgericht (Tribunalul Regional) și să respingă cererea de aplicare a unei amenzi.
- 12 În Germania, hotărârea menționată a Curții nu a făcut obiectul unei dezbateri în privința consecințelor sale. Instanței de trimitere nu îi este clar dacă aprecierile Curții se referă numai la situația specifică din acea cauză, în care prima informație a fost inițial legală - ca urmare a permisiunii acordate de titularul mărcii în cadrul unei colaborări a părților - și a devenit nelegală abia ca urmare a unui eveniment ulterior (încetarea acestei colaborări și, prin urmare, a permisiunii). În schimb, prima informație publicată de pârâtă în prezenta speță a constituit încă de la început o încălcare a drepturilor reclamantei.

[*omissis*]