

Vec C-684/19

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

17. september 2019

Vnútroštátny súd:

Oberlandesgericht Düsseldorf

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

9. september 2019

Odvolaťka:

mk advokaten GbR

Odporkyňa v odvolacom konaní:

MBK Rechtsanwälte GbR

PRACOVNÝ DOKUMENT

[*omissis*]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Vyšší krajský súd Düsseldorf,
Nemecko)**

ROZHODNUTIE

vo veci

mk advokaten GbR, [*omissis*] Kleve,

dlžníčka a odvolateľka,

[*omissis*]

proti

MBK Rechtsanwälte GbR, [*omissis*] Mönchengladbach,

veriteľke a odporkyni v odvolacom konaní,

[*omissis*]

20. občianskoprávny senát Oberlandesgericht Düsseldorf [*omissis*] (Vyšší krajský súd Düsseldorf) 9. septembra 2019

rozhodol:

I.

Konanie sa prerušuje.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf) predkladá Súdnemu dvoru Európskej únie na prejudiciálne rozhodnutie nasledujúce otázky týkajúce sa výkladu smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25) (ďalej len „smernica“):

Používa tretia osoba, ktorá je spomenutá v zázname zverejnenom na webovej stránke, ktorý obsahuje označenie identické s ochrannou známkou, túto známku v zmysle článku 5 ods. 1 smernice, ak záznam nie je umiestnený touto treťou osobou, ale je prevzatý prevádzkovateľom webovej stránky z iného záznamu, ktorý umiestnila tretia osoba spôsobom porušujúcim ochrannú známku?

Odôvodnenie

I.

- 1 Veriteľka, skupina právnikov, vystupuje pod označením „MBK Rechtsanwälte“; navyše je majiteľkou nemeckej slovnnej ochrannej známky 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte“, zapísanej okrem iného pre „poradenské služby v právnych sporoch; poradenské služby týkajúce sa právnych otázok, advokátske služby; služby“.
- 2 Dlužníčka, ktorá má sídlo v Kleve (Dolný Rýn), je rovnako skupinou právnikov, dočasne vystupovala pod označením „mbk rechtsanwälte“, respektíve „mbk advokaten“. Veriteľka to považuje za porušenie jej obchodného označenia, ako aj jej ochrannej známky a na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) si vymohla právoplatný rozsudok zo 17. októbra 2016 o uznaní, ktorým bolo dlžníčke pod hrozbou zákonných poriadkových opatrení zakázané v obchodnom styku ponúkať právne služby pod označením „mbk“.
- 3 Veriteľka v nasledujúcom období zistila, že napriek právoplatnému rozsudku o uznaní po zadaní „mbk Rechtsanwälte“ na google.de boli naďalej zobrazené viaceré výsledky poukazujúce na dlžníčku. To sa týkalo záznamu na „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com“, ako aj platformy na hodnotenie „cylex.de“. Dlužníčka sa obhajovala tým, že si tieto záznamy neobjednala. Pod označením „mbk Rechtsanwälte“ si sama objednala záznam do telefónneho zoznamu „Das Örtliche [miestny telefónny zoznam]“, ktorý sa nachádza aj na internete, odkiaľ boli tieto záznamy prebraté na tretie stránky bez jej vedomosti a vôle. Záznam v „Das Örtliche“ ihneď vymazala. K ďalším snahám nie je povinná.
- 4 Landgericht (Krajinský súd) napadnutým rozhodnutím na návrh veriteľky podľa § 890 ods. 1 Zivilprozessordnung (Občiansky súdny poriadok) dlžníčke uložil poriadkovú pokutu. V odôvodnení uviedol, že dlžníčka mala na základe rozsudku zabezpečiť nie len výmaz záznamu, ktorý si sama objednala, ale všetky namietané označenia obsahujúce záznamy v bežných internetových zoznamoch firiem, keďže aj tieto jej boli na prospech a vychádzali zo záznamu, ktorý si dlžníčka priamo objednala.
- 5 Proti tomuto uzneseniu smeruje odvolanie dlžníčky.

II.

- 6 Rozhodnutie závisí od výkladu článku 5 ods. 1 smernice, ktorá je z hľadiska časovej pôsobnosti ešte uplatniteľná.
- 7 1. Dlužníčka uplatnila nie len nároky týkajúce sa jej ochrannej známky, ale v prvom rade jej obchodného označenia. Obchodné označenie nie je na rozdiel od zapísanej ochrannej známky predmetom práva Únie. Aspoň čo sa týka tu vznikajúcej otázky, vo vnútroštátnom práve sa pre ochrannú známku a právo označenia podnikov nachádza rovnaká úprava a môže sa vykladať len rovnako.

8 § 14 ods. 2 Markengesetz (zákon o ochranných známkach) ustanovuje:

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky sa tretím osobám zakazuje, aby v obchodnom styku

1.

používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je chránená,

2.

používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámene zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

§ 15 ods. 2 Markengesetz ustanovuje:

Tretím osobám je zakázané používať bez povolenia v obchodnom styku obchodné označenie alebo podobné označenie spôsobom, ktorý by mohol viesť k zámene s chráneným označením.

§ 890 ods. 1 prvá veta Zivilprozessordnung ustanovuje:

Ak dlžník koná v rozpore s povinnosťou upustiť od konania ..., za každé porušenie je na návrh veriteľa pred procesným súdom prvého stupňa zaviazaný k zaplateniu poriadkovej pokuty ...

9 2. Ak dlžník záznamom (prvým záznamom) na internete porušil ochrannú známku alebo obchodné označenie tretej osoby, tak je povinný vymazať nie len tento prvý záznam. Podľa stálej judikatúry nemeckých súdov [*omissis*] je navyše povinný s pomocou zvyčajných vyhľadávacích programov preskúmať to, či tretie webové stránky prevzali tento záznam, aj keď bez súhlasu dlžníka, a potom sa vážne aspoň pokúsiť o jeho vymazanie. Toto stanovisko je odôvodnené tým, že tieto nasledujúce záznamy sú odvoditeľné od protiprávneho prvého záznamu dlžníka a navyše sú v jeho prospech. Riziko, že bol záznam nevyžiadane prevzatý inými webovými stránkami preto nemusí znášať poškodený, ale porušiteľ. Ten musí preto sám znášať náklady a úsilie spojené s vymazaním. Pri zohľadnení tejto judikatúry by senát musel odvolanie zamietnuť.

10 Je sporné, či je to v súvislosti s ochrannými známkami v súlade s judikatúrou Súdneho dvora. Súdny dvor vo svojom rozhodnutí z 3. marca 2016 (C-179/15, Daimler AG/Együd Garage Gépjáromjavitó és Értékesítő Kft, EU:C:2016:134) rozhodol, že v prípade nasledujúcich záznamov nejde o používanie v zmysle článku 5 ods. 1 smernice. V odôvodnení uviedol, že používanie predpokladá aktívne konanie; konania tretích osôb sa tomu, kto požiadal len o prvý záznam na určitej webovej stránke, nepričítajú.

- 11 Ak prenesieme túto judikatúru na predmetný prípad, musí senát uznesenie Landgericht (Krajinský súd) zmeniť a návrh na uloženie poriadkovej pokuty zamietnuť.
- 12 Rozhodnutie Súdneho dvora bolo v Nemecku v dôsledkoch sotva diskutované. Senátu je nejasné, či sa tieto tvrdenia Súdneho dvora vzťahujú len na vtedajšiu osobitnú situáciu, v ktorej bol prvý záznam – z dôvodu vtedajšieho povolenia majiteľom ochranej známky v rámci spolupráce medzi účastníkmi – pôvodne zákonný a až neskoršou udalosťou protiprávny (ukončenie tejto spolupráce a tým aj povolenia). Naproti tomu predstavuje prvý záznam vykonaný dlžníčkou od začiatku porušenie práv veriteľky.

[omissis]

PRACOVNÝ DOKUMENT