

Mål C-684/19

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

17 september 2019

Domstol som begär förhandsavgörande:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

9 september 2019

Klagande:

mk advokaten GbR

Ytterligare deltagare i rättegången:

MBK Rechtsanwälte GbR

[utelämnas]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESLUT

I mål mellan

mk advokaten GbR, [utelämnas] Kleve,

gäldenär och klagande,

[utelämnas]

mot

MBK Rechtsanwälte GbR, [utelämnas] Mönchengladbach,

borgenär och motpart,

[utelämnas]

har den 20:e tvistemålsavdelningen vid Düsseldorfs regionala överdomstol [utelämnas] den 9 september 2019 beslutat [**Orig. s. 2**]

följande:

I.

Målet förklaras vilande.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol) har ställt följande frågor till Europeiska unionens domstol angående tolkningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) (nedan kallat direktivet):

Om tredje man är angiven i ett omnämnande som har offentliggjorts på en webbplats och som innehåller ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke, ska denna tredje man i så fall anses använda sig av varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet i de fall då omnämmandet inte har lagts upp där av denna tredje man, utan hämtats av webbplatsoperatören från ett annat omnämnande, som tredje man har lagt upp på ett sätt som innebär intrång i varumärket?

Skäl

I.

- 1 Borgenären, en advokatsammanslutning, uppträder under beteckningen ”MBK Rechtsanwälte” [översatt till svenska: ”MBK advokater”]; borgenären är dessutom innehavare av det tyska ordmärket 30 2014 035 913 ”MBK Rechtsanwälte”, som är registrerat för bland annat ”rådgivningstjänster vid rättstvister; rådgivningstjänster vid juridiska frågor, advokattjänster, tjänster”.
- 2 Galdenären med säte i Kleve (Niederrhein), även detta en advokatsammanslutning, uppträdde periodvis under beteckningen ”mbk rechtsanwälte” respektive ”mbk advokaten”. Borgenären såg detta som ett intrång i sin firma respektive sitt varumärke och utverkade en lagakraftvunnen dom om motpartens godtagande i Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala domstol) av den 17 oktober 2016, varigenom galdenären med hot om rättsliga åtgärder förbjöds att [**orig. s. 3**] kommersiellt tillhandahålla juridiska tjänster under beteckningen ”mbk”.
- 3 Trots den lagakraftvunna domen kunde borgenären senare konstatera att en slagning på ”mbk Rechtsanwälte” på google.de gav flera träffar på galdenären. Detta gällde ett omnämnande på ”kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com” samt på bedömningsplattformen ”cylex.de”. Galdenären försvarade sig med att inte ha

beställt dessa omnämmanden. Den enda omnämmanden under beteckningen ”mbk Rechtsanwalte” som galdenaren hade begart var i den lokala telefonkatalogen ”Das ortliche” som aven den ges ut pa internet och darifran hade dessa omnammanden overforts till tredje parts sidor utan galdenarens kannedom eller avsikt. Galdenaren raderade omgaende omnammandet i ”Das ortliche”. Galdenaren sag sig inte skyldig att gora nagra ytterligare anstrangningar.

- 4 Genom det overklagade avgorandet forelade Landgericht pa borgenarens begaran galdenaren att betala vite i enlighet med 890 § punkt 1 i Zivilprozessordnung (civilprocesslagen, nedan kallad ZPO). Landgericht motiverade detta med att domen innebar att galdenaren inte bara forpliktades att sakerstalla radering av den eller de omnammanden som galdenaren sjalv hade begart, utan aven av alla omnammanden som inneholl det ifragasatta kannetecknet i de sedvanliga branschforteckningarna pa internet, eftersom aven dessa gynnade galdenaren ekonomiskt och var direkt hanforliga till det omnammande som galdenaren hade bestallt.
- 5 Galdenarens overklagande ar riktat mot detta avgorande.

II.

- 6 Malets avgorande ar avhangigt av vilken tolkning som gors av artikel 5.1 i direktivet – som av tidsmassiga skal annu var tillampligt vid den aktuella tidpunkten.
- 7 1. Borgenarens ansprak grundas visserligen inte pa dennes varumarke, utan i forsta hand pa dennes firma. Till skillnad fran det registrerade varumarket omfattas firman inte av unionsratten. Vad galler problemet i forevarande mal foreligger emellertid identiska regler i den nationella lagstiftningen vad galler varumarket och ratten till ett foretags kannetecken, och de kan endast tolkas pa samma satt. [Orig. s. 4]
- 8 14 § punkt 2 i Gesetz uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd av varumarken och andra kannetecken, nedan kallad MarkenG) har foljande lydelse:

Det ar forbudet for tredje man att utan varumarkesinnehavarens samtycke pa marknaden anvanda

1.

ett kannetecken som ar identiskt med varumarket for varor och tjanster som ar identiska med dem for vilka varumarket ar registrerat,

2.

ett kannetecken som ar identiskt med eller liknar varumarket om de varor eller tjanster som omfattas av varumarket ar identiska med eller av liknande slag som

dem som omfattas av kännetecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan kännetecknet och varumärket.”

15 § punkt 2 MarkenG har följande lydelse:

Det är förbjudet för tredje man att utan tillstånd i näringsverksamhet använda firman eller liknande kännetecken på ett sådant sätt att det kan innebära förväxling med den skyddade beteckningen.

890 § punkt 1 första meningen ZPO har följande lydelse:

Om gäldenären åsidosätter sin skyldighet att avstå från ... visst beteende, ska domstolen i första instans, på ansökan av borgenären, antingen förelägga gäldenären att betala vite

- 9 2. Om en gäldenär har gjort intrång i tredje mans varumärke eller tecken genom ett omnämnande (ett första omnämnande) på internet, ska denna gäldenär inte bara åläggas att radera det första omnämmandet. Enligt de tyska domstolarnas fasta rättspraxis [utelämnas] innebär detta i så fall att gäldenären ska undersöka internet med hjälp av sedvanliga sökmotorer för att se om tredje parts webbplatser har övertagit detta omnämnande, även om detta har skett utan gäldenärens godkännande, och sedan åtminstone göra ett allvarligt försök att få till stånd en radering. Till stöd för en sådan uppfattning har anförts att sådana efterföljande omnämmanden baseras på gäldenärens rättsstridiga första omnämnande och dessutom gynnar denne ekonomiskt. Risken att omnämmanden utan begäran övertas från andra webbplatser [orig. s. 5] ska därför inte bäras av den skadelidande, utan av den som åsamkar skadan. Denna måste därför även vidta de åtgärder och ansträngningar som krävs i samband med raderingen. Mot bakgrund av denna rättspraxis såg sig avdelningen tvungen att avvisa detta överklagande.
- 10 Vad gäller varumärken är det dock oklart om detta är förenligt med EU-domstolens rättspraxis. I avgörande av den 3 mars 2016 (C-179/15 – Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft; ECLI:EU:C:2016:134) slog EU-domstolen fast att de efterföljande omnämmandena inte utgjorde en användning i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet. EU-domstolen motiverade detta med att användning förutsätter en aktiv handling; tredje parts handlingar kan inte tillskrivas en part som enbart har beställt ett första omnämnande på en viss webbplats.
- 11 Tillämpas denna rättspraxis på förevarande fall, skulle den nationella domstolen i så fall behöva ändra Landgerichts avgörande och ogilla yrkandet om föreläggande av vite.
- 12 EU-domstolens avgörande och dess följdverkningar har knappt diskuterats i Tyskland. Det är inte uppenbart för den nationella domstolen huruvida EU-domstolens resonemang endast avser den särskilda situation som då var aktuell, nämligen att det första omnämmandet ursprungligen var lagenligt – eftersom

varumärkesinnehavarens tillstånd beviljats av varumärkesinnehavaren inom ramen för parternas samarbete – och denna blev rättsstridig först i ett senare skede (när detta samarbete och, följaktligen, tillståndet upphörde). Å andra sidan utgjorde gäldenärens genomförda första omnämning i det aktuella fallet redan från första början ett intrång i borgenärens rättigheter.

[utelämnas]

ARBETS
DOKUMENT