Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba)

z dnia 2 lipca 2020 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 5 ust. 1 – Używanie w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobnego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany, lub do nich podobnych – Zakres pojęcia „używania" – Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej na zlecenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, powielone następnie na innych stronach internetowych

W sprawie C-684/19

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) postanowieniem z dnia 9 września 2019 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 17 września 2019 r., w postępowaniu:

mk advokaten GbR

przeciwko

MBK Rechtsanwälte GbR,

TRYBUNAŁ (dziesiąta izba),

w składzie: I. Jarukaitis, prezes izby, M. Ilešič (sprawozdawca) i C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu MBK Rechtsanwälte GbR – M. Boden, Rechtsanwalt,

– w imieniu rządu niemieckiego – J. Möller, M. Hellmann i U. Bartl, w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej – É. Gippini Fournier i W. Mölls, w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 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).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między mk advokaten GbR a MBK Rechtsanwälte GbR w przedmiocie nałożonego na mk advokaten zakazu używania grupy liter „mbk” w obrocie handlowym.

Ramy prawne

3 Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/95:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy w przypadku, gdy cieszy się on renomą [w państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

3. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2, mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

[…]”.

4 Dyrektywa 2008/95 została uchylona i zastąpiona, ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r., dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336,

s. 1). Obecnie treść art. 5 dyrektywy 2008/95 zawarta jest zasadniczo, ze zmianami, w art. 10 dyrektywy 2015/2436. Zważywszy jednak na czas zaistnienia okoliczności faktycznych w sprawie w postępowaniu głównym, niniejsze odesłanie prejudycjalne należy rozpatrzyć w świetle dyrektywy 2008/95.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

5 Spółka adwokacka MBK Rechtsanwälte, z siedzibą w Mönchengladbach (Niemcy), jest właścicielem niemieckiego znaku towarowego utworzonego z jej firmy „MBK Rechtsanwälte". Znak ten został zarejestrowany dla usług prawnych.

6 mk advokaten, z siedzibą w Kleve (Niemcy), także jest spółką adwokacką. Początkowo prowadziła ona działalność pod nazwą „mbk Rechtsanwälte" i pod odpowiednikiem tej nazwy w języku niderlandzkim – „mbk advokaten". Jednakże w następstwie powództwa o naruszenie wniesionego przez MBK Rechtsanwälte Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) orzeczeniem z dnia 17 października 2016 r. zakazał mk advokaten używania, pod rygorem grzywny, grupy liter „mbk" w obrocie handlowym dla usług prawnych. Orzeczenie to stało się prawomocne.

7 Następnie okazało się, że w przypadku korzystania z wyszukiwarki obsługiwanej przez spółkę Google wprowadzenie zwrotu „mbk Rechtsanwälte" odsyłało do kilku stron internetowych zawierających informacje na temat przedsiębiorstw, takich jak strona internetowa www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, które wyświetlały ogłoszenie dotyczące usług prawnych mk advokaten.

8 Uznawszy, że w ten sposób zostało dowiedzione, iż ustanowiony przez Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie) zakaz nie był przestrzegany, MBK Rechtsanwälte wniosła do tego sądu o nałożenie na mk advokaten grzywny.

9 Na swoją obronę mk advokaten podniosła, że jedyna podjęta przez nią inicjatywa w kwestii ogłoszenia w Internecie polegała na wpisaniu się do internetowego katalogu *Das Örtliche* i że po wydaniu przez Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie) orzeczenia z dnia 17 października 2016 r. wycofała ten wpis w odniesieniu do wszystkich oznaczeń zawierających grupę liter „mbk". Jej zdaniem nie ciążył na niej żaden inny obowiązek, ponieważ nigdy nie wystąpiła ona o umieszczenie jej na innych stronach internetowych.

10 Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie) uwzględnił żądanie MBK Rechtsanwälte. Sąd ten stwierdził, że ogłoszenie zamieszczone w Internecie na odnośnych stronach przysparzało korzyści mk advokaten i było oparte na ogłoszeniu, które spółka ta umieściła w katalogu *Das Örtliche*. Nałożył on na mk advokaten grzywnę, ponieważ spółka ta po wydaniu orzeczenia z dnia 17 października 2016 r. ograniczyła się do wystąpienia o usunięcie ogłoszenia, które widniało w tym katalogu.

11 mk advokaten zaskarżyła to orzeczenie do sądu odsyłającego, Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy).

12 Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) uważa, że rozstrzygnięcie zawisłego przed nim zależy od wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95.

13 Wyjaśnia on, że z utrwalonego niemieckiego orzecznictwa wynika, iż w przypadku gdy ogłoszenie zamieszczone w sieci na stronie internetowej narusza prawo innych osób, osoba, która zleciła to ogłoszenie, powinna nie tylko wystąpić o usunięcie tego ogłoszenia z tej strony, ale także sprawdzić za pomocą zwykłych wyszukiwarek, czy operatorzy innych stron internetowych nie powielili wspomnianego ogłoszenia, a jeśli tak, podjąć poważne starania zmierzające do usunięcia tych dalszych odniesień.

14 Orzecznictwo to opiera się na założeniu, że każde wyświetlanie ogłoszenia przysparza korzyści osobie, której towary lub usługi są w ten sposób promowane. W konsekwencji, w razie naruszenia praw innej osoby, do takiej osoby należy podjęcie kroków koniecznych do usunięcia wszystkich przypadków wystąpienia danego ogłoszenia w Internecie.

15 Sąd odsyłający powziął wątpliwości co do zgodności niemieckiego orzecznictwa z zasadami wynikającymi z wyroku z dnia 3 marca 2016 r., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), ponieważ Trybunał przyjął w nim inne podejście w odniesieniu do ogłoszeń naruszających prawa do znaku towarowego innej osoby. Podejście to można by zastosować w sprawie zawisłej przed sądem odsyłającym.

16 Prawdą jest, że w sprawie zakończonej tym wyrokiem Trybunału ogłoszenie, którego dotyczyła ta sprawa, miało początkowo charakter zgodny z prawem, podczas gdy w niniejszej sprawie ogłoszenie, którego zamieszczenie w sieci zleciła spółka mk advokaten, od początku naruszało prawa do znaku towarowego innej osoby. Niemniej jednak znaczenie tej różnicy dla wykładni pojęcia „używania" w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 nie jest jasne.

17 W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem 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 2008/95, jeżeli nie zamieściła ona samodzielnie tego wpisu, lecz uczynił to operator strony internetowej, przejmując ten wpis z innego wpisu, który zamieściła owa osoba trzecia w sposób naruszający prawa do tego znaku?".

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

18 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że osoba, która działa w obrocie handlowym i która zleciła zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia naruszającego prawa do znaku towarowego innej osoby, używa oznaczenia identycznego z tym znakiem, jeżeli operatorzy innych stron internetowych przejmują to ogłoszenie, umieszczając je w sieci na tych innych stronach.

19 W tym względzie należy przede wszystkim przypomnieć, że oferowanie do sprzedaży towarów lub usług pod oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobnym i reklamowanie tych towarów lub usług pod tym oznaczeniem stanowi „używanie" tego oznaczenia (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 45, 61 i przytoczone tam orzecznictwo).

20 Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem takie używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobnego zachodzi wówczas, gdy oznaczenie to, wskazane przez osobę zamieszczającą ogłoszenie jako słowo kluczowe w ramach usługi odsyłania w Internecie, jest środkiem, którego używa ona, aby spowodować wyświetlanie jej ogłoszenia, nawet jeśli owo oznaczenie nie pojawia się w samym ogłoszeniu (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 30, 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

21 W rezultacie, jeżeli osoba działająca w obrocie handlowym zamawia u operatora strony internetowej zawierającej odsyłacze publikację ogłoszenia, którego wyświetlenie ukazuje oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobne albo zostało wywołane za

pomocą takiego oznaczenia, to należy uznać, że ta osoba używa tego oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 29, 30).

22 Natomiast z punktu widzenia art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 osobie tej nie można przypisywać odpowiedzialności za samodzielne działania innych podmiotów gospodarczych, takich jak operatorzy stron internetowych zawierających odsyłacze, z którymi nie utrzymuje ona bezpośrednich ani pośrednich stosunków i którzy działają nie na jej zlecenie i na jej rachunek, lecz z własnej inicjatywy i we własnym imieniu (zob. analogicznie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 36, 37).

23 Pojęcie „używania" zawarte w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wymaga bowiem czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. Taka sytuacja nie ma zaś miejsca, gdy czynność ta jest dokonywana przez niezależny podmiot bez zgody reklamodawcy (wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 39).

24 Przepisu tego nie można zatem interpretować w ten sposób, że osoba może zostać uznana, niezależnie od swego zachowania, za podmiot używający oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobnego jedynie ze względu na to, że to używanie może przynieść jej korzyść ekonomiczną (zob. podobnie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 42).

25 Zgodnie z tym orzecznictwem Trybunału w niniejszej sprawie do sądu odsyłającego będzie należało zbadanie, czy z zachowania mk advokaten w ramach bezpośrednich lub pośrednich stosunków tej spółki z operatorami rozpatrywanych stron internetowych wynika, że operatorzy ci umieścili ogłoszenie w sieci na zlecenie i na rachunek mk advokaten. W braku takiego zachowania należałoby stwierdzić, że MBK Rechtsanwälte nie ma podstaw, z tytułu prawa wyłącznego przewidzianego w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, do występowania przeciwko mk advokaten z powodu zamieszczenia ogłoszenia na stronach internetowych innych niż katalog *Das Örtliche*.

26 Powyższe stwierdzenie nie wpłynęłoby na przysługującą MBK Rechtsanwälte możliwość zażądania w danym wypadku od mk advokaten zwrotu osiągniętych korzyści ekonomicznych na podstawie prawa krajowego, a także wystąpienia przeciwko operatorom konkretnych stron internetowych (zob. analogicznie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 43).

27 W tym ostatnim względzie należy zauważyć, że w przypadku przejęcia przez operatorów stron internetowych ogłoszenia z ich własnej inicjatywy i we własnym imieniu nie można uznać, iż podmiot gospodarczy, którego towary lub usługi są w ten sposób promowane, jest ich klientem. W konsekwencji w takiej sytuacji nie znajduje zastosowania orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym operator strony internetowej zawierającej odsyłacze sam nie używa oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do innych osób lub do nich podobnych, które są zawarte w ogłoszeniach jego klientów lub które powodują wyświetlanie tych ogłoszeń (zob. w szczególności wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 56, a także z dnia 2 kwietnia 2020 r., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, pkt 39, 40).

28 W takim przypadku ci operatorzy stron internetowych używają, w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do innej osoby lub do nich podobnych, zawartych w ofertach sprzedaży lub w ogłoszeniach, które wyświetlają lub które powodują wyświetlanie tych ogłoszeń (zob. analogicznie wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, pkt 48). Właściciele tych znaków towarowych mogą zatem występować przeciwko takim operatorom z tytułu prawa wyłącznego przewidzianego we wspomnianym art. 5 ust. 1, jeżeli tego rodzaju oferty lub ogłoszenia promują towary lub usługi identyczne z towarami lub usługami, dla których wspomniane znaki towarowe są zarejestrowane, lub do nich podobne.

29 Taka wykładnia rozpatrywanego tu przepisu jest zgodna z jego celem, jakim jest przyznanie właścicielowi instrumentu prawnego pozwalającego mu zakazać – a tym samym doprowadzić do zaprzestania – wszelkiego używania jego znaku towarowego przez osobę trzecią bez jego zgody (wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, pkt 38).

30 Co się tyczy wreszcie przypomnianej w postanowieniu odsyłającym okoliczności, że w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 3 marca 2016 r., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134) reklama naruszająca prawa do znaku towarowego innej osoby miała pierwotnie charakter zgodny z prawem, podczas gdy ogłoszenie, którego dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, od początku naruszało prawa do znaku towarowego innej osoby, wystarczy zauważyć, że okoliczność ta jest pozbawiona znaczenia z punktu widzenia jedynej kwestii rozpatrywanej w ramach niniejszego odesłania prejudycjalnego, koncentrującej się na tym, kto w wypadku przejęcia ogłoszenia naruszającego prawa do znaku towarowego innej osoby jest podmiotem używającym oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego.

31 W świetle powyższych rozważań odpowiedź na postawione pytanie winna brzmieć: art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że osoba prowadząca działalność w obrocie handlowym, która zleciła zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia naruszającego prawa do znaku towarowego innej osoby, nie używa oznaczenia identycznego z tym znakiem, w sytuacji gdy operatorzy innych stron internetowych przejmują to ogłoszenie, umieszczając je z własnej inicjatywy i we własnym imieniu w sieci na owych innych stronach internetowych.

W przedmiocie kosztów

32 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 ust. 1 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 należy interpretować w ten sposób, że osoba prowadząca działalność w obrocie handlowym, która zleciła zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia naruszającego prawa do znaku towarowego innej osoby, nie używa oznaczenia identycznego z tym znakiem, w sytuacji gdy operatorzy innych stron internetowych przejmują to ogłoszenie, umieszczając je z własnej inicjatywy i we własnym imieniu w sieci na owych innych stronach internetowych.

Podpisy