Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

2 юли 2020 година*

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 5, параграф 1 — Използване в търговската дейност на знак, идентичен или сходен с чужда марка, за стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които тази марка е регистрирана — Обхват на термина „използване“ — Обява, която е публикувана на уебсайт по поръчка на лице, извършващо търговска дейност, и впоследствие е възпроизведена на други уебсайтове“

По дело C-684/19

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия) с акт от 9 септември 2019 г., постъпил в Съда на 17 септември 2019 г., в рамките на производство по дело

mk advokaten GbR

срещу

MBK Rechtsanwälte GbR,

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: I. Jarukaitis, председател на състава, M. Ilešič (докладчик) и C. Lycourgos, съдии,

генерален адвокат: M. Szpunar,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

– за MBK Rechtsanwälte GbR, от M. Boden, Rechtsanwalt,

– за германското правителство, от J. Möller, M. Hellmann и U. Bartl, в качеството на представители,

– за Европейската комисия, от É. Gippini Fournier и W. Mölls, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

* Език на производството: немски.

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между mk advokaten GbR и MBK Rechtsanwälte GbR относно наложена на mk advokaten забрана да използва в търговската дейност групата от букви „mbk“.

Правна уредба

3 Съгласно член 5 от Директива 2008/95:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

а) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с репутация в държавата членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило.

3. Ако условията по параграфи 1 и 2 са изпълнени, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.

[…]“.

4 Считано от 15 януари 2019 г., Директива 2008/95 е отменена и заместена от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1). Съдържанието на член 5 от Директива 2008/95 вече по същество фигурира, с някои изменения, в

член 10 от Директива 2015/2436. Предвид момента на настъпване на фактите в основата на спора в главното производство обаче преюдициалното запитване по настоящото дело следва да се разгледа през призмата на Директива 2008/95.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

5 Адвокатско дружество „MBK Rechtsanwälte“, установено в Мьонхенгладбах (Германия), притежава германска марка, състояща се от фирмата на това дружество, „MBK Rechtsanwälte“. Тази марка е регистрирана за правни услуги.

6 „mk advokaten“, установено в Клеве (Германия), също е адвокатско дружество. Първоначално то извършва дейността си под фирма „mbk Rechtsanwälte“ и под съответната фирма на нидерландски език „mbk advokaten“. След иск за установяване на нарушение на права върху марка, предявен от „MBK Rechtsanwälte“, обаче с решение от 17 октомври 2016 г. Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) забранява на „mk advokaten“ да използва, под страх от налагане на имуществена санкция, групата букви „mbk“ в търговската дейност, за правни услуги. Това решение е влязло в сила.

7 Впоследствие се оказва, че ако се използва управляваната от дружество „Google“ интернет търсачка, при въвеждане на израза „mbk Rechtsanwälte“ излизат няколко справочни интернет сайта на предприятия, като уебсайта www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, в които е поместена обява за правните услуги на „mk advokaten“.

8 Тъй като счита, че така е доказано, че наложената от Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) забрана не е спазена, „MBK Rechtsanwälte“ иска от тази юрисдикция да наложи имуществена санкция на „mk advokaten“.

9 По отношение на обявите в интернет дружество „mk advokaten“ твърди в своя защита, че единствено се било записало в онлайн указателя „Das Örtliche“ и че с решението от 17 октомври 2016 г. на Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) то заличило този запис за всеки знак, съдържащ групата от букви „mbk“. „mk advokaten“ смята, че няма никакво друго задължение, защото никога не било искало да фигурира на други уебсайтове.

10 Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) уважава искането на „MBK Rechtsanwälte“. Тази юрисдикция констатира, че поместената на въпросните уесайтове обява облагодетелства „mk advokaten“ и се базира на обявата, която последното дружество е възложило да се помести в указателя „Das Örtliche“. Тя налага имуществена санкция на „mk advokaten“, тъй като след решението от 17 октомври 2016 г. то заличило само публикуваната в този указател обява.

11 „mk advokaten“ обжалва това решение пред запитващата юрисдикция, Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия).

12 Според последната юрисдикция разрешаването на спора, поставен за разглеждане пред нея, зависи от тълкуването на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95.

13 Тя посочва, че съгласно постоянната германска съдебна практика, когато поместена на уебсайт обява нарушава право на другиго, поръчалото тази обява лице е длъжно не само да я заличи от този уебсайт, но и да провери с помощта на обичайните търсачки дали оператори на други уебсайтове не са възпроизвели посочената обява, и ако това е така, да направи сериозен опит за заличаването на тези последващи записи.

14 Според нея тази съдебна практика изхожда от съображението, че всяко показване на обявата облагодетелства лицето, чиито стоки или услуги се рекламират по този начин. Ето защо при нарушение на право на другиго това лице трябва да предприеме необходимите действия, за да се заличат всички срещания на съответната обява в интернет.

15 Запитващата юрисдикция има съмнения дали тази германска съдебна практика е съобразена с принципите, които произтичат от решение от 3 март 2016 г., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), тъй като по нейно мнение в него Съдът е възприел друг подход по отношение на обяви, засягащи чужда марка. Този подход би могъл да се пренесе към делото, поставено за разглеждане пред запитващата юрисдикция.

16 Тя посочва, че наистина по делото, по което е постановено цитираното решение на Съда, обявата, предмет на разглеждания по това дело спор, най-напред е била законосъобразна, докато по настоящото дело обявата, която „mk advokaten“ е поръчало да бъде публикувана онлайн, изначално нарушава чужда марка. Според нея значението на тази разлика за тълкуването на термина „използване“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 обаче не изглежда ясно.

17 При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) решава да спре производството по делото и да постави следния преюдициален въпрос на Съда:

„Извършва ли трето лице, споменато в публикуван на уебсайт запис, който съдържа знак, идентичен с марка, използване на тази марка по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, ако записът не е бил поместен там от самото трето лице, а е бил взет от оператора на уебсайта от друг запис, който третото лице е поместило по увреждащ марката начин?“.

По преюдициалния въпрос

18 С въпроса си запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че лицето, което извършва търговска дейност и е възложило да бъде поместена на уебсайт обява, нарушаваща чужда марка, използва идентичния с тази марка знак, когато операторите на други уебсайтове възпроизвеждат тази обява, като я публикуват на тези други сайтове.

19 В тази насока следва най-напред да се припомни, че предлагането за продажба на стоки или услуги със знак, идентичен или сходен с чужда марка, и рекламирането на тези стоки или услуги с този знак представляват „използване“ на този знак (вж. в този смисъл решение от 23 март 2010 г., Google France и Google, C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 45 и 61 и цитираната съдебна практика).

20 Освен това съгласно постоянната съдебна практика е налице такова използване на знак, идентичен или сходен с чужда марка, когато този знак, избран от рекламодател като ключова дума в рамките на услуга по включване в каталог в интернет, е използваното от него средство, за да извика обявата му, дори когато посоченият знак не се появява в самата обява (вж. в този смисъл решение от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, т. 30 и 31 и цитираната съдебна практика).

21 Ето защо, когато лице, което извършва търговска дейност, поръча на оператора на справочен интернет сайт да публикува обява, която съдържа или се извиква от знак, идентичен или сходен с чужда марка, следва да се приеме, че това лице използва този знак по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 (вж. в този смисъл решение от 3 март 2016 г., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, т. 29 и 30).

22 От друга страна, от гледна точка на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 на посоченото лице не могат да се вменяват самостоятелни действия на други икономически оператори, каквито са операторите на справочни интернет сайтове, с които това лице не поддържа пряко или непряко отношение и които действат не по негова поръчка и за негова сметка, а по своя инициатива и от свое име (вж. по аналогия решение от 3 март 2016 г., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, т. 36 и 37).

23 Всъщност терминът „използване“, съдържащ се в член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, означава активно поведение и пряк или непряк контрол върху действието, съставляващо използването. Не такъв обаче е случаят, ако това действие е извършено от независим оператор, без съгласието на рекламодателя (решение от 3 март 2016 г., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, т. 39).

24 Ето защо тази разпоредба няма как да се тълкува в смисъл, че дадено лице може, независимо от поведението му, да се счита за ползвател на знак, идентичен или сходен с чужда марка, само защото това използване може да му донесе икономическа изгода (вж. в този смисъл решение от 3 март 2016 г., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, т. 42)

25 В съответствие с тази практика на Съда в случая запитващата юрисдикция ще трябва да провери дали от поведението на „mk advokaten“ в рамките на пряко или непряко отношение между него и операторите на съответните интернет сайтове следва, че тези оператори са публикували онлайн обявата по поръчка и за сметка на „mk advokaten“. Ако липсва такова поведение би следвало да се заключи, че „MBK Rechtsanwälte“ не е имало основание по силата на изключителното право, предвидено в член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, да предприема действия срещу „mk advokaten“ заради публикуването на обявата на уебсайтове, различни от указателя „Das Örtliche“.

26 Това не би засегнало нито възможността за „MBK Rechtsanwälte“ да иска, ако е необходимо, от „mk advokaten“ възстановяването на икономически изгоди на основание на националното право, нито възможността му да предприеме действия срещу операторите на съответните уебсайтове (вж. по аналогия решение от 3 март 2016 г., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, т. 43).

27 Във връзка с последното е важно да се отбележи, че когато операторите на уебсайтове възпроизведат обява по своя инициатива и от свое име, няма как да се смята, че икономическият оператор, чиито стоки или услуги се рекламират по този начин, е техен клиент. Ето защо практиката на Съда, съгласно която самият оператор на справочен интернет сайт не използва идентични или сходни с чуждите марки знаци, които се съдържат в обявите на неговите клиенти или които извикват тези обяви (вж. по-специално решения от 23 март 2010 г., Google France и Google, C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 56 и от 2 април 2020 г., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, т. 39 и 40), е неприложима в подобна хипотеза.

28 В този случай посочените оператори на уебсайтове използват по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 идентични или сходни с чуждите марки лица знаци, които се съдържат в публикуваните от същите оператори предложения за продажба или които извикват тези обяви (вж. по аналогия решение от 2 април 2020 г., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, т. 48). Следователно притежателите на тези марки могат да предприемат действия срещу посочените оператори по силата на изключителното право, предвидено в член 5, параграф 1, когато тези предложения или обяви рекламират стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които са регистрирани споменатите марки.

29 Такова тълкуване на тази разпоредба е в съзвучие с целта ѝ да предостави на притежателя на марка правен инструмент, който му позволява да забрани и така да прекрати всяко използване на марката без съгласието му от трето лице (решение от 2 април 2020 г., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, т. 38).

30 Накрая, що се отнася до припомнения в акта за преюдициално запитване факт, че по делото, по което е постановено решение от 3 март 2016 г., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), нарушилата чужда марка обява първоначално е била законна, докато разглежданата по главното производство обява изначално е засегнала чужда марка, достатъчно е да се отбележи, че този факт е ирелевантен за единствения въпрос, разглеждан в рамките на производството по настоящото преюдициално запитване — в случая на възпроизвеждане на обява, нарушаваща чужда марка — кой използва знака, идентичен или сходен с тази марка.

31 По изложените дотук съображения на въпроса следва да се отговори, че член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че лицето, което извършва търговска дейност и е възложило да бъде поместена на уебсайт обява, нарушаваща чужда марка, не използва идентичния с тази марка знак, когато операторите на други уебсайтове възпроизвеждат тази обява, като по своя инициатива и от свое име я публикуват на тези други сайтове.

По съдебните разноски

32 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (десети състав) реши:

Член 5, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че лицето, което извършва търговска дейност и е възложило да бъде поместена на уебсайт обява, нарушаваща чужда марка, не използва идентичния с тази марка знак, когато операторите на други уебсайтове възпроизвеждат тази обява, като по своя инициатива и от свое име я публикуват на тези други сайтове.

Подписи