



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

2. července 2020*

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 odst. 1 – Užívání v obchodním styku označení totožného nebo podobného s ochrannou známkou jiné osoby pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami, pro které je tato ochranná známka zapsána – Dosah výrazu ‚užívaly‘ – Inzerce zveřejněná na internetové stránce na objednávku osoby působící v obchodním styku, která byla následně převzata na jiné internetové stránky“

Ve věci C-684/19,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) ze dne 9. září 2019, došlým Soudnímu dvoru dne 17. září 2019, v řízení

mk advokaten GbR

proti

MBK Rechtsanwälte GbR,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení I. Jarukaitis, předseda senátu, M. Ilešič (zpravodaj) a C. Lycourgos, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za MBK Rechtsanwälte GbR M. Bodenem, Rechtsanwalt,
- za německou vládu J. Möllerem, M. Hellmannem a U. Bartlem, jako zmocněnci,
- za Evropskou komisi É. Gippini Fournierem a W. Möllsem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi mk advokaten GbR a MBK Rechtsanwälte GbR týkajícího se zákazu uloženého mk advokaten užívat skupinu písmen „mbk“ v obchodním styku.

Právní rámec

- 3 Článek 5 směrnice 2008/95 stanovil:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména

- a) umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly;
- b) nabízet výrobky pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
- c) dovážet či vyvážet pod tímto označením výrobky;
- d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[...]“

- 4 Směrnice 2008/95 byla s účinností od 15. ledna 2019 zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1). Obsah článku 5 směrnice 2008/95 je napříště se změnami v podstatě uveden v článku 10 směrnice 2015/2436. Vzhledem k době rozhodné z hlediska skutkového základu věci v původním řízení však projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce musí být přezkoumána s ohledem na směrnici 2008/95.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

- 5 Advokátní společnost MBK Rechtsanwälte se sídlem v Mönchengladbachu (Německo) je majitelkou německé ochranné známky, kterou tvoří její název „MBK Rechtsanwälte“. Tato ochranná známka je zapsána pro právní služby.
- 6 Společnost mk advokaten, se sídlem v Kleve (Německo), je rovněž advokátní společností. Původně své činnosti vykonávala pod názvem „mbk rechtsanwälte“ a pod odpovídajícím názvem v nizozemském jazyce „mbk advokaten“. V návaznosti na žalobu pro porušení práv z duševního vlastnictví podanou MBK Rechtsanwälte však Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) rozhodnutím ze dne 17. října 2016 zakázal mk advokaten pod sankcí pokuty užívat skupinu písmen „mbk“ v obchodním styku pro právní služby. Toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- 7 Následně se ukázalo, že při použití vyhledávače provozovaného společností Google zadání výrazů „mbk Rechtsanwälte“ vedlo k několika internetovým stránkám s odkazy na podniky, jako je internetová stránka www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, která zobrazovaly inzerci na právní služby mk advokaten.
- 8 MBK Rechtsanwälte, která měla za to, že tak bylo prokázáno, že zákaz stanovený Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) nebyl dodržen, navrhla, aby tento soud uložil mk advokaten pokutu.
- 9 Na svou obranu mk advokaten tvrdila, že pokud jde o inzeráty na internetu, její jediná iniciativa spočívala v zápisu do online telefonního seznamu *Das Örtliche* a že od rozhodnutí Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) ze dne 17. října 2016 tento zápis zrušila pro veškerá označení obsahující skupinu písmen „mbk“. Měla za to, že žádnou jinou povinnost neměla, jelikož nikdy nepožádala o to, aby byla uvedena na jiných internetových stránkách.
- 10 Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) návrhu MBK Rechtsanwälte vyhověl. Tento soud konstatoval, že z inzerce zveřejněné na dotčených internetových stránkách měla mk advokaten prospěch a byla založena na inzerci, kterou posledně uvedená společnost nechala umístit do telefonního seznamu *Das Örtliche*. Tento soud uložil mk advokaten pokutu, jelikož se tato společnost po vydání rozhodnutí ze dne 17. října 2016 omezila na to, že nechala vymazat inzerci vydanou v tomto telefonním seznamu.
- 11 Společnost mk advokaten podala proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek k předkládajícímu soudu, Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo).
- 12 Posledně uvedený soud má za to, že vyřešení sporu, který mu byl předložen, závisí na výkladu čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95.
- 13 Uvádí, že z ustálené německé judikatury vyplývá, že jestliže inzerce zveřejněná na internetové stránce poškozuje právo jiné osoby, osoba, která si tuto inzerci objednala, musí tuto inzerci na této stránce nejen nechat vymazat, ale rovněž pomocí běžných vyhledávačů ověřit, zda provozovatelé jiných internetových stránek uvedenou inzerci nepřevzali, a pokud tomu tak je, pokusit se vážně o výmaz těchto následných odkazů.
- 14 Tato judikatura je založena na úvaze, že z každého zobrazení inzerce má prospěch osoba, jejíž výrobky nebo služby jsou tak propagovány. Přísluší tedy této osobě, aby v případě poškození práva jiné osoby podnikla kroky nezbytné k tomu, aby byla odstraněna veškerá dotčená na internetu se vyskytující inzerce.

- 15 Předkládající soud má pochybnosti o slučitelnosti této německé judikatury se zásadami stanovenými v rozsudku ze dne 3. března 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), jelikož v něm Soudní dvůr použil jiný přístup, pokud jde o inzeráty, které poškozují ochrannou známku jiné osoby. Tento přístup by mohl být použitelný na věc, která byla předložena předkládajícímu soudu.
- 16 Je zajisté pravda, že ve věci, ve které byl vydán tento rozsudek Soudního dvora, inzerce, která byla předmětem sporu v této věci, měla nejprve legální charakter, zatímco v projednávané věci inzerce, jejíž zveřejnění si mk advokaten objednala, od počátku poškozovala ochrannou známku jiné osoby. Relevance tohoto rozdílu pro výklad výrazu „užívaly“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 však podle předkládajícího soudu není jasná.
- 17 Za těchto podmínek se Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Užívá třetí osoba, na niž je na internetové stránce učiněn odkaz v zápisu, který obsahuje označení totožné s ochrannou známkou, tuto známku ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95, pokud tento zápis sama neumístila, avšak převzal jej provozovatel internetové stránky z jiného zápisu, který nechala zveřejnit třetí osoba, přičemž poškodila uvedenou ochrannou známku?“

K předběžné otázce

- 18 Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že osoba, která působí v obchodním styku a nechala na internetové stránce umístit inzerci poškozující ochrannou známku jiné osoby, užívá označení totožné s touto ochrannou známkou, jestliže tuto inzerci převezmou provozovatelé jiných internetových stránek, přičemž ji zveřejní na těchto jiných internetových stránkách.
- 19 V tomto ohledu je třeba nejprve připomenout, že skutečnost, že jsou nabízeny výrobky nebo služby k prodeji pod označením, které je totožné nebo podobné s ochrannou známkou jiné osoby, nebo že je prováděna reklama na tyto výrobky nebo služby pod tímto označením, představuje „užívání“ tohoto označení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 45 a 61, jakož i citovaná judikatura).
- 20 Kromě toho podle ustálené judikatury platí, že k takovému užívání označení totožného nebo podobného s ochrannou známkou jiné osoby dochází, jestliže toto označení vybrané inzerentem za klíčové slovo v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače je prostředkem, který je užíván inzerentem ke spuštění zobrazení jeho inzerce, i když se uvedené označení neobjevuje v samotné inzerci (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, body 30 a 31, jakož i citovaná judikatura).
- 21 Jestliže si osoba působící v obchodním styku u provozovatele internetové stránky s odkazy objedná zveřejnění inzerce, jejíž zobrazení obsahuje nebo jej spustí označení totožné nebo podobné s ochrannou známkou jiné osoby, je třeba mít za to, že tato osoba užívá toto označení ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, body 29 a 30).
- 22 Z hlediska čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 naproti tomu nelze přičítat uvedené osobě nezávislé jednání jiných hospodářských subjektů, jako je jednání provozovatelů internetových stránek s odkazy, se kterými nemá tato osoba žádný přímý či nepřímý vztah a kteří jednájí nikoliv na objednávku a na její účet, nýbrž z vlastní iniciativy a vlastním jménem (obdobně viz rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, body 36 a 37).

- 23 Výraz „užívaly“ uvedený v čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 totiž znamená aktivní jednání a kontrolu, přímou či nepřímou, nad jednáním představujícím užívání. Tak tomu není, je-li tento akt vykonán nezávislým subjektem bez souhlasu inzerenta (rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, bod 39).
- 24 Toto ustanovení tedy nelze vykládat v tom smyslu, že je osobu možné nezávisle na jejím jednání považovat za uživatele označení totožného nebo podobného s ochrannou známkou jiné osoby pouze z důvodu, že by jí toto užívání mohlo přinést hospodářské zvýhodnění (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, bod 42).
- 25 V souladu s touto judikaturou Soudního dvora bude v projednávané věci příslušet předkládajícímu soudu, aby přezkoumal, zda z jednání mk advokaten v rámci přímého či nepřímého vztahu mezi ní a provozovateli dotčených internetových stránek vyplývá, že tito provozovatelé zveřejnili inzerci na objednávku a na účet mk advokaten. V případě neexistence takového jednání bude třeba dospět k závěru, že MBK Rechtsanwälte není na základě výlučných práv stanovených v čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 oprávněna podat žalobu proti mk advokaten z důvodu zveřejnění inzerce na jiných internetových stránkách, než je internetová stránka telefonního seznamu *Das Örtliche*.
- 26 Tím není dotčena možnost, aby MBK Rechtsanwälte požadovala případně od mk advokaten vydání hospodářského zvýhodnění na základě vnitrostátního práva, ani její možnost podat žalobu proti provozovatelům dotčených internetových stránek (obdobně viz rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, bod 43).
- 27 V posledně uvedeném ohledu je nutno poznamenat, že v případě převzetí inzerce provozovateli internetových stránek z vlastního podnětu a vlastním jménem nelze mít za to, že hospodářský subjekt, jehož výrobky nebo služby jsou takto propagovány, je jejich zákazníkem. V důsledku toho se v takovém případě nepoužije judikatura Soudního dvora, podle níž provozovatel internetové stránky s odkazy sám nepoužívá označení totožná nebo podobná s ochrannými známkami jiných osob, která jsou obsažena v inzerátech jeho zákazníků nebo která spouštějí zobrazení těchto inzerátů (viz zejména rozsudky ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 56, jakož i ze dne 2. dubna 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, body 39 a 40).
- 28 V takovém případě tito provozovatelé internetových stránek užívají ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 označení totožná nebo podobná s ochrannými známkami jiných osob, která jsou obsažena v nabídkách k prodeji nebo v inzerátech, které zobrazují, anebo která spouštějí zobrazení těchto inzerátů (obdobně viz rozsudek ze dne 2. dubna 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, bod 48). Majitelé těchto ochranných známek tedy mohou podat žalobu proti těmto provozovatelům na základě výlučného práva stanoveného v uvedeném čl. 5 odst. 1, jestliže tyto nabídky nebo inzeráty podporují výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které jsou uvedené ochranné známky zapsány, nebo jsou jim podobné.
- 29 Takový výklad tohoto ustanovení je v souladu s cílem tohoto ustanovení, kterým je poskytnout majiteli ochranné známky právní nástroj umožňující mu zakázat, a tak ukončit jakékoliv užívání jeho ochranné známky třetí osobou bez jeho souhlasu (rozsudek ze dne 2. dubna 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, bod 38).
- 30 Pokud jde konečně o okolnost připomenutou v předkládacím rozhodnutí, že ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), byla inzerce, která poškodila ochrannou známkou jiné osoby, původně legální, zatímco inzerce dotčená ve věci v původním řízení od počátku poškozovala ochrannou známkou jiné osoby, stačí uvést, že tato okolnost postrádá relevanci, pokud jde o jedinou otázku zkoumanou v rámci projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, spočívající v tom, kdo v případě převzetí inzerce poškozující ochrannou známkou jiné osoby užívá označení totožné nebo podobné s touto ochrannou známkou.

- 31 S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že osoba, která působí v obchodním styku a nechala na internetové stránce umístit inzerci poškozující ochrannou známku jiné osoby, neužívá označení totožné s touto ochrannou známkou, jestliže tuto inzerci převezmou provozovatelé jiných internetových stránek, přičemž ji zveřejní z vlastní iniciativy a vlastním jménem na těchto jiných internetových stránkách.

K nákladům řízení

- 32 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl takto:

Článek 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že osoba, která působí v obchodním styku a nechala na internetové stránce umístit inzerci poškozující ochrannou známku jiné osoby, neužívá označení totožné s touto ochrannou známkou, jestliže tuto inzerci převezmou provozovatelé jiných internetových stránek, přičemž ji zveřejní z vlastní iniciativy a vlastním jménem na těchto jiných internetových stránkách.

Podpisy.