



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (dešimtoji kolegija) SPRENDIMAS

2020 m. liepos 2 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prekių ženklai – Direktyva 2008/95/EB – 5 straipsnio 1 dalis – Žymens, tapataus kito asmens prekių ženkliui arba į jį panašaus, naudojimas prekybos veikloje prekėms arba paslaugoms, tapačioms toms, kurioms šis prekių ženklas buvo įregistruotas, arba į jas panašioms – Sąvokos „naudoti“ apimtis – Skelbimas interneto svetainėje, skelbiamas prekybos veiklą vykdančio asmens užsakymu ir vėliau perimtas kitose interneto svetainėse“

Byloje C-684/19

dėl 2019 m. rugsėjo 9 d. *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2019 m. rugsėjo 17 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

mk advokaten GbR

prieš

MBK Rechtsanwälte GbR

TEISINGUMO TEISMAS (dešimtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas I. Jarukaitis, teisėjai E. Juhász (pranešėjas) ir C. Lycourgos,

generalinis advokatas M. Szpunar,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *MBK Rechtsanwälte GbR*, atstovaujamos *Rechtsanwalt* M. Boden,
- Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos J. Möller, M. Hellmann ir U. Bartl,
- Europos Komisijos, atstovaujamos É. Gippini Fournier ir W. Mölls,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

* Proceso kalba: vokiečių.

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 5 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant *mk advokaten GbR* ir *MBK Rechtsanwälte GbR* ginčą dėl *mk advokaten* nustatyto draudimo prekybos veikloje naudoti raidžių kombinaciją „mbk“.

Teisinis pagrindas

- 3 Direktyvos 2008/95 5 straipsnyje nurodyta:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo vartoti [naudoti] prekybos veikloje:

- a) bet kokią žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
- b) bet kokią žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į prekių ženklą ir dėl šiuo prekių ženklų ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės; suklaidinio galimybė apima žymens asocijavimosi su prekių ženklu galimybę.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokią žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi reputaciją valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo pranašumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo reputacijai [nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba jiems pakenkiama].

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

- a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų pakuotę;
- b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes arba siūlyti ar teikti juo pažymėtas paslaugas;
- c) importuoti arba eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;
- d) vartoti [naudoti] tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje.

<...>“

- 4 Nuo 2019 m. sausio 15 d. Direktyva 2008/95 buvo panaikinta ir pakeista 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015, p. 1). Dabar Direktyvos 2008/95 5 straipsnio turinys su kai kuriais pakeitimais iš esmės išdėstytas Direktyvos 2015/2436 10 straipsnyje. Tačiau, atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktinių aplinkybių klostymosi laikotarpį, šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į Direktyvą 2008/95.

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

- 5 Advokatų profesinė bendrija *MBK Rechtsanwälte*, įsteigta Menchengladbach (Vokietija), yra Vokietijoje įregistruoto prekių ženklo, kurį sudaro jos pavadinimas „MBK Rechtsanwälte“, savininkė. Šis prekių ženklas įregistruotas teisinėms paslaugoms.
- 6 Klėvėje (Vokietija) įsteigta *mk advokaten* taip pat yra advokatų profesinė bendrija. Iš pradžių ji savo veiklą vykdė naudodamasi pavadinimu *mbk Rechtsanwälte* ir jį atitinkančiu pavadinimu nyderlandų kalba *mbk advokaten*. Tačiau, *MBK Rechtsanwälte* pareiškus ieškinį dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo, *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas, Vokietija) 2016 m. spalio 17 d. sprendimu uždraudė *mk advokaten* prekybos veikloje naudoti raidžių kombinaciją „mbk“ teisinėms paslaugoms; už šio draudimo nepaisymą grėsė pinigine bauda. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo.
- 7 Vėliau paaiškėjo, kad bendrovės *Google* tvarkomoje paieškos sistemoje įvedus žodžius „mbk Rechtsanwälte“ atsiranda nuorodų į kelias interneto svetaines su įmonių katalogais, kaip antai interneto svetainę www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, kuriose rodomas skelbimas apie *mk advokaten* teikiamas teisinės paslaugas.
- 8 Manydama, kad taip buvo įrodyta, jog nesilaikyta *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas) nustatyto draudimo, *MBK Rechtsanwälte* paprašė šio teismo skirti baudą *mk advokaten*.
- 9 Gindamasi *mk advokaten* teigė, kad, kiek tai susiję su skelbimais internete, vienintelė jos iniciatyva buvo užsirašyti į internetinę telefonų knygą *Das Örtliche* ir kad priėmus 2016 m. spalio 17 d. *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas) sprendimą ji ištrynė šį įrašą dėl visų žymenų, kuriuose buvo raidžių kombinacija „mbk“. Kaip ji teigia, jai nebuvo taikoma jokia kita pareiga, nes ji niekada nesiekė būti minima kitose interneto svetainėse.
- 10 *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas) patenkino *MBK Rechtsanwälte* prašymą. Šis teismas konstatavo, kad aptariamose interneto svetainėse skelbiamas skelbimas buvo naudingas *mk advokaten* ir buvo grindžiamas skelbimu, kurį ši paskelbė *Das Örtliche* telefonų knygoje. Teismas nutartimi skyrė *mk advokaten* baudą, nes po 2016 m. spalio 17 d. sprendimo ji ištrynė tik šioje telefonų knygoje paskelbtą skelbimą.
- 11 *mk advokaten* apskundė šią nutartį prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui – *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija).
- 12 Šio teismo nuomone, sprendimas jo nagrinėjamoje byloje priklauso nuo Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.
- 13 Jis nurodo, kad iš Vokietijos teismų suformuotos jurisprudencijos matyti, jog tuo atveju, kai skelbimas interneto svetainėje pažeidžia kito asmens teisę, šį skelbimą užsakęs asmuo turi ne tik užtikrinti, kad jis iš šios svetainės būtų pašalintas, bet ir naudodamasis įprastinėmis paieškos sistemomis patikrinti, ar kitų interneto svetainių valdytojai neperėmė minėto skelbimo, ir, jei taip, imtis rimtų bandymų ištrinti šias paskesnes nuorodas.
- 14 Ši jurisprudencija grindžiama argumentu, kad bet koks skelbimo rodymas yra naudingas asmeniui, kurio prekės ar paslaugos taip reklamuojamos. Todėl tuo atveju, kai pažeidžiamos kito asmens teisės, šis asmuo turi imtis būtinų veiksmų, kad būtų pašalinti visi atitinkamo skelbimo internete atvejai.
- 15 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla abejonių dėl šios Vokietijos jurisprudencijos atitikties principams, kylantiems iš 2016 m. kovo 3 d. Sprendimo *Daimler* (C-179/15, EU:C:2016:134), nes Teisingumo Teismas jame laikėsi kitokio požiūrio, kiek tai susiję su skelbimais, kuriais pažeidžiamos kito asmens teisės į prekių ženklą. Šis požiūris galėtų būti taikomas prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje.

- 16 Tiesa, byloje, kurioje buvo priimtas nurodytas Teisingumo Teismo sprendimas, nagrinėtas skelbimas, dėl kurio kilo ginčas, iš pradžių buvo teisėtas, o šioje byloje skelbimas, kuris *mk advokaten* užsakymu buvo skelbiamas internete, iš pat pradžių pažeidė kito asmens teises į prekių ženklą. Vis dėlto šio skirtumo reikšmė aiškinant Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje vartojamą sąvoką „naudoti“ nėra aiški.
- 17 Šiomis aplinkybėmis *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar trečiasis asmuo, minimas interneto svetainėje paskelbtame įrašė, kuriame yra tapatus prekių ženklui žymuo, naudoja šį prekių ženklą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį, jei įrašą paskelbė ne jis pats, o svetainės valdytojas jį perėmė iš kito įrašo, kurį trečiasis asmuo paskelbė pažeisdamas teises į minėtą prekių ženklą?“

Dėl prejudicinio klausimo

- 18 Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekybos veiklą vykdančio asmens, kuris užsakė paskelbti interneto svetainėje skelbimą, pažeidžiantį kito asmens teises į prekių ženklą, naudoja šiam prekių ženklui tapatų žymenį, kai kitų interneto svetainių valdytojai perima šį skelbimą ir paskelbia jį šiose kitose interneto svetainėse.
- 19 Šiuo klausimu pirmiausia reikia priminti, kad siūlymas pirkti prekes ar paslaugas, pažymėtas žymeniu, tapatų kito asmens prekių ženklui ar į jį panašiu, taip pat šiuo žymeniu pažymėtų prekių ar paslaugų reklama yra tokio žymens „naudojimas“ (šiuo klausimu žr. 2010 m. kovo 23 d. Sprendimo *Google France ir Google*, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 45 ir 61 punktus ir juose nurodytą jurisprudenciją).
- 20 Be to, remiantis suformuota jurisprudencija, toks kitam asmeniui priklausančiam prekių ženklui tapatus arba į jį panašus žymuo naudojamas, kai skelbimą teikiantis asmuo pasirenka šį žymenį kaip raktąžodį internetinei reklamai ir naudoja jį kaip priemonę, lemiančią jo skelbimo rodymą, net jei pats žymuo skelbime nefigūruoja (šiuo klausimu žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, 30 ir 31 punktus ir juose nurodytą jurisprudenciją).
- 21 Taigi, kai prekybos veiklą vykdančio asmens užsako, kad reklaminės interneto svetainės valdytojas paskelbtų skelbimą, kuriame figūruoja arba kurio rodymą lemia kito asmens prekių ženklui tapatus ar į jį panašus žymuo, toks asmuo turi būti laikomas naudojančiu šį žymenį, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį (šiuo klausimu žr. 2016 m. kovo 3 d. Sprendimo *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, 29 ir 30 punktus).
- 22 Atvirkščiai, pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį šiam asmeniui negalima priskirti savarankiškų kitų ūkio subjektų veiksmų, kuriuos atlieka, pavyzdžiui, reklaminių interneto svetainių valdytojai, su kuriais jis neturi jokių tiesioginių ar netiesioginių ryšių ir kurie veikia ne jo užsakymu ir lėšomis, o savo iniciatyva ir savo vardu (pagal analogiją žr. 2016 m. kovo 3 d. Sprendimo *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, 36 ir 37 punktus).
- 23 Iš tiesų Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „naudoti“ reiškia aktyvų elgesį ir tiesioginę ar netiesioginę veiksmo, kuriuo pasireiškia naudojimas, kontrolę. Tačiau taip nėra tuo atveju, jeigu šį veiksmą atlieka nepriklausomas subjektas be reklamos davėjo sutikimo (2016 m. kovo 3 d. Sprendimo *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, 39 punktus).

- 24 Todėl ši nuostata negali būti aiškinama taip, kad asmuo, nepaisant jo elgesio, gali būti laikomas asmeniškai naudojančiu kitam asmeniui priklausančiam prekių ženklui tapatų ar į jį panašų žymenį vien dėl to, kad dėl tokio naudojimo jis gali gauti ekonominės naudos (šiuo klausimu žr. 2016 m. kovo 3 d. Sprendimo *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, 42 punktą).
- 25 Remiantis šia Teisingumo Teismo jurisprudencija, nagrinėjamu atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turės išnagrinėti, ar iš *mk advokaten* veiksmų, esant tiesioginiam ar netiesioginiam ryšiui tarp jos ir nagrinėjamų interneto svetainių valdytojų, matyti, kad šie valdytojai paskelbė skelbimą internete *mk advokaten* užsakymu ir lėšomis. Nesant tokių veiksmų, reikia daryti išvadą, kad *MBK Rechtsanwälte*, remdamasi Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtinė teise, negali reikšti ieškinio *mk advokaten* dėl to, kad skelbimas buvo paskelbtas kitose interneto svetainėse nei *Das Örtliche* telefonų knyga.
- 26 Tai neturi įtakos *MBK Rechtsanwälte* galimybei vadovaujantis nacionaline teise prireikus reikalauti iš *mk advokaten* kompensacijos už ekonominį pranašumą, taip pat imtis veiksmų aptariamų interneto svetainių valdytojų atžvilgiu (pagal analogiją žr. 2016 m. kovo 3 d. Sprendimo *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, 43 punktą).
- 27 Pastaruoju klausimu reikia pažymėti, kad tuo atveju, kai interneto svetainių valdytojai savo iniciatyva ir savo vardu perima skelbimą, negalima teigti, kad ūkio subjektas, kurio prekės ar paslaugos taip reklamuojamos, yra jų klientas. Taigi tokiu atveju netaikoma Teisingumo Teismo jurisprudencija, pagal kurią reklaminės interneto svetainės valdytojas pats nenaudoja kito asmens prekių ženklu tapatių ar į juos panašių žymenų, kurie figūruoja jo klientų skelbimuose arba lemia šių skelbimų rodymą (žr., be kita ko, 2010 m. kovo 23 d. Sprendimo *Google France ir Google*, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 56 punktą ir 2020 m. balandžio 2 d. Sprendimo *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, 39 ir 40 punktus).
- 28 Tokiu atveju šie interneto svetainių valdytojai naudoja, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį, kito asmens prekių ženklu tapatius arba į juos panašius žymenis, kurie figūruoja jų rodomuose pasiūlymuose pirkti ar skelbimuose arba kurie lemia šių skelbimų rodymą (pagal analogiją žr. 2020 m. balandžio 2 d. Sprendimo *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, 48 punktą). Todėl šių prekių ženklų savininkai gali imtis veiksmų prieš šiuos valdytojus remdamiesi minėtoje 5 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtinė teise, kai šiais pasiūlymais ar skelbimais reklamuojamos prekės ar paslaugos, tapatos toms, kurioms įregistruoti minėti prekių ženklai, arba į jas panašios.
- 29 Toks šios nuostatos aiškinimas atitinka jos tikslą suteikti prekių ženklo savininkui teisinę priemonę, leidžiančią jam uždrausti ir nutraukti bet kokią savo prekių ženklo naudojimą, kuri atlieka trečias asmuo be jo sutikimo (2020 m. balandžio 2 d. Sprendimo *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, 38 punktą).
- 30 Galiausiai dėl nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nurodytos aplinkybės, kad byloje, kurioje priimtas 2016 m. kovo 3 d. Sprendimas *Daimler* (C-179/15, EU:C:2016:134), skelbimas, pažeidęs kito asmens teises į prekių ženklą, iš pradžių buvo teisėtas, o pagrindinėje byloje nagrinėjamas skelbimas iš pat pradžių pažeidė kito asmens teises į prekių ženklą, pakanka pažymėti, kad ši aplinkybė neturi reikšmės nagrinėjant vienintelį šiame prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateiktą klausimą: kas naudoja kito asmens prekių ženklu tapatų ar į jį panašų žymenį, jeigu perimamas teises į šį prekių ženklą pažeidžiantis skelbimas.
- 31 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekybos veiklą vykdomas asmuo, kuris užsakė paskelbti interneto svetainėje skelbimą, pažeidžiantį kito asmens teises į prekių ženklą, nenaudoja šiam prekių ženklu tapataus žymens, kai kitų interneto svetainių valdytojai perima šį skelbimą ir savo iniciatyva ir savo vardu paskelbia jį šiose kitose interneto svetainėse.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 32 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikuso teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) nusprendžia:

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekybos veiklą vykdančio asmens, kuris užsakė paskelbti interneto svetainėje skelbimą, pažeidžiantį kito asmens teises į prekių ženklą, nenaudoja šiam prekių ženklui tapataus žymens, kai kitų interneto svetainių valdytojai perima šį skelbimą ir savo iniciatyva ir savo vardu paskelbia jį šiose kitose interneto svetainėse.

Parašai.