



Datum van inontvangstneming : 21/10/2019

**Zaak C-684/19**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Ingekomen:**

17 september 2019

**Verwijzende rechter:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

9 september 2019

**Verzoekende partij:**

mk advocaten GbR

**Verwerende partij:**

MBK Rechtsanwälte GbR

---

[OMISSIS]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF**

**BESLISSING**

In het geding tussen

mk advocaten GbR, [OMISSIS] Kleve,

verweerster in eerste aanleg en appellante,

[OMISSIS]

tegen

MBK Rechtsanwälte GbR, [OMISSIS] Mönchengladbach,

verzoekster in eerste aanleg en geïntimeerde,

[OMISSIS]

heeft de twintigste Zivilsenat (civiele kamer) van het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland) [OMISSIS] op maandag 9 september 2019 [**Or. 2**]

beslist

I.

De behandeling van de zaak wordt geschorst.

II.

Het Oberlandesgericht Düsseldorf verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”) om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag betreffende de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25; hierna: „richtlijn”):

Maakt een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde vermelding met daarin een teken dat gelijk is aan een merk, gebruik van dat merk in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer deze vermelding niet door deze derde is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een vermelding op een andere website die de derde heeft geplaatst op een wijze die inbreuk maakt op het merk?

### Motivering

I.

- 1 Verzoekster in eerste aanleg (schuldeiseres), een advocatenmaatschap, is actief onder de benaming „MBK Rechtsanwälte” en houder van het Duitse woordmerk 30 2014 035 913 „MBK Rechtsanwälte” dat is ingeschreven voor onder meer „advies bij rechtszaken; juridisch advies; advocatendiensten; dienstverlening”.
- 2 Verweerster in eerste aanleg (schuldenares), gevestigd te Kleef (Nederrijn) en eveneens een advocatenmaatschap, was gedurende enige tijd actief onder de benaming „mbk rechtsanwälte” respectievelijk „mbk advokaten”. Verzoekster in eerste aanleg beschouwde dit als schending van haar handelsnaam en haar merk en verkreeg hieromtrent een gerechtelijke erkentenis (rechterlijke beslissing tot kennisname) die leidde tot een onherroepelijk vonnis van het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg, Düsseldorf) van 17 oktober 2016 waarbij verweerster in eerste aanleg op straffe van toepassing van de wettelijke dwangmiddelen werd verboden [**Or. 3**] om juridische diensten aan te bieden onder het teken „mbk”.
- 3 Verzoekster in eerste aanleg stelde nadien vast dat ondanks het op basis van de gerechtelijke erkentenis gewezen onherroepelijke vonnis na invoer op google van de term „mbk advokaten” nog steeds meerdere op verweerster in eerste aanleg

betrekking hebbende resultaten werden getoond. Het betrof een vermelding op „kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com” en het ratingplatform „cylex.de”. Verweerster in eerste aanleg heeft ter verdediging aangevoerd geen opdracht tot deze vermeldingen te hebben gegeven. Zij heeft onder de benaming „mbk Rechtsanwälte” slechts een vermelding in het – ook op internet gepubliceerde – lokale telefoonboek *Das Örtliche* aangevraagd. De betreffende gegevens zijn zonder haar medeweten en tegen haar wil uit deze publicatie overgenomen op websites van derden. De vermelding bij *Das Örtliche* heeft zij onmiddellijk gewist. Zij was niet verplicht verdere inspanningen te leveren.

- 4 Bij de bestreden beschikking heeft het Landgericht verweerster in eerste aanleg op vordering van verzoekster in eerste aanleg overeenkomstig § 890, lid 1, Zivilprozessordnung (ZPO) (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) een geldboete opgelegd. Ter onderbouwing gaf deze rechterlijke instantie aan dat verweerster in eerste aanleg als gevolg van het vonnis er niet alleen voor diende te zorgen dat de vermelding werd gewist waartoe zij zelf opdracht had gegeven, maar ook dat alle vermeldingen met het litigieuze teken werden gewist die voorkwamen in de gebruikelijke internetgidsen met bedrijfsoverzichten, aangezien ook deze vermeldingen haar economisch voordeel verschaffen en gebaseerd waren op de rechtstreeks door haar aangevraagde vermelding.
- 5 Tegen deze beslissing is het hoger beroep van verweerster in eerste aanleg gericht.

## II.

- 6 De beslissing is afhankelijk van de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de – razione temporis nog toepasselijke – richtlijn.
- 7 1. Weliswaar heeft verzoekster in eerste aanleg niet alleen vorderingen op grond van haar merk aangevoerd, maar in de eerste plaats vorderingen op grond van haar handelsnaam. Deze handelsnaam wordt in tegenstelling tot ingeschreven merken niet in het Unierecht geregeld. De regelgeving over het nationale merkenrecht en die over het nationale handelsnaamrecht is echter, in ieder geval met betrekking tot het hier aan de orde gestelde probleem, identiek en kan uitsluitend op dezelfde manier worden uitgelegd. **[Or. 4]**
- 8 § 14, lid 2, Markengesetz (merkenwet) luidt:

„Het is derden verboden zonder toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer

1.

een teken dat gelijk is aan het merk te gebruiken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de bescherming geldt,

2.

een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk.”

§ 15, lid 2, Markengesetz is als volgt verwoord:

„Het is derden verboden zonder toestemming in het economisch verkeer gebruik te maken van de handelsnaam of een overeenstemmend teken op een wijze die verwarring met de beschermde benaming kan doen ontstaan.”

§ 890, lid 1, eerste volzin, ZPO luidt:

„De gedaagde die zijn verplichting tot nalaten van een handeling niet nakomt [...], wordt voor elke inbreuk op verzoek van de eiser door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van een dwangsom.”

- 9 2. Wanneer een gedaagde door informatie op internet te plaatsen (oorspronkelijke gegevensvermelding) inbreuk heeft gemaakt op het merk of de handelsnaam van een derde, is hij niet slechts verplicht om alleen deze als eerste geplaatste gegevens te wissen. Volgens vaste rechtspraak van de Duitse rechterlijke instanties [OMISSIS] moet de gedaagde juist met behulp van de gebruikelijke zoekmachines het internet doorzoeken om na te gaan of deze informatie eventueel zelfs zonder diens toestemming op websites van derden is overgenomen en vervolgens ten minste een serieuze poging doen om deze te wissen. Ter onderbouwing van deze benadering wordt aangevoerd dat deze later geplaatste informatie het gevolg is van de oorspronkelijke door de gedaagde onrechtmatig geplaatste informatie die hem bovendien economisch voordeel oplevert. Het risico dat geplaatste informatie ongevraagd op andere websites wordt overgenomen, **[Or. 5]** moet dus niet door de benadeelde, maar door de overtreder worden gedragen. Deze laatste moet dus ook de kosten en inspanningen dragen die het wissen ervan met zich meebrengt. Rekening houdend met deze rechtspraak zou de verwijzende rechter het hoger beroep moeten afwijzen.
- 10 Het is onduidelijk of die benadering in overeenstemming is met de rechtspraak van het Hof waar het merken betreft. Het Hof heeft in zijn arrest van 3 maart 2016, Daimler AG/Együd Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft (C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134) geoordeeld dat de latere plaatsing van informatie geen gebruik in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn vormt. Ter onderbouwing heeft het Hof uiteengezet dat gebruik actief handelen veronderstelt; handelingen van een derde kunnen niet worden toegeschreven aan de persoon die slechts opdracht heeft gegeven tot een eerste vermelding op een bepaalde website.
- 11 Indien deze rechtspraak op de onderhavige zaak wordt toegepast, zou de verwijzende rechter de beslissing van het Landgericht moeten wijzigen en de vordering om een dwangsom op te leggen, moeten afwijzen.

- 12 Over de gevolgen van de beslissing van het Hof is in Duitsland nauwelijks discussie gevoerd. Het is de verwijzende rechter niet duidelijk of de uiteenzettingen van het Hof slechts betrekking hebben op de specifieke omstandigheden van de destijds behandelde zaak, waarin de eerste vermelding – vanwege de toenmalige toestemming van de merkhouder in het kader van de samenwerking tussen de partijen – aanvankelijk rechtmatig was en pas onrechtmatig werd als gevolg van een latere gebeurtenis (de beëindiging van deze samenwerking en derhalve het intrekken van deze toestemming). De eerste vermelding, die door verweerster in eerste aanleg zelf was aangevraagd, vormde daarentegen van meet af aan een schending van de rechten van verzoekster in eerste aanleg.

[OMISSIS]