

Versione anonimizzata

Traduzione

C-168/24 – 1

Causa C-168/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)

Data della decisione di rinvio:

28 febbraio 2024

Ricorrente:

PMJC SAS

Convenuti:

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

(OMISSIS) [riferimenti, indicazioni di ordine procedurale]

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION, SEZIONE COMMERCIALE,
FINANZIARIA ED ECONOMICA, DEL 28 FEBBRAIO 2024

La società Pmjc, società per azioni semplificata, società a socio unico, con sede a (OMISSIS) 75011 Parigi, ha proposto il ricorso per cassazione n. (OMISSIS) avverso la sentenza della cour d'appel (corte d'appello) di Parigi (polo 5, sezione 1) del 12 ottobre 2022, nella controversia che la vede contrapposta:

1) al sig. [W] [X], residente a (OMISSIS) 75017 Parigi,

2) al sig. [M] [X], residente a (OMISSIS) 75007 Parigi,

3) alla società [X] Créative, società per azioni semplificata, con sede legale a (OMISSIS) 75017 Parigi (OMISSIS) [rappresentante legale]

resistenti in cassazione.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi di cassazione.

(OMISSIS) [questione procedurale]

(OMISSIS) [precisazioni di ordine procedurale]

la sezione commerciale, finanziaria ed economica della Cour de cassation, (OMISSIS) [composizione], dopo aver deliberato conformemente alla legge, ha pronunciato la presente sentenza.

Fatti e procedimento

- 1 Secondo la sentenza impugnata (cour d'appel di Parigi, 12 ottobre 2022), la società [W] [X], fondata nel 1978 dal sig. [W] [X] per commercializzare indumenti e accessori di moda, è stata oggetto di una procedura di fallimento al termine della quale la società Pmjc ha presentato un'offerta di acquisizione della totalità degli attivi di tale società, accettata con sentenza del 13 settembre 2011, a sua volta seguita da un atto di cessione di attivi materiali e immateriali del 3 febbraio 2012, concernente in particolare i marchi denominativi francesi «[W] [X]» n. 1 640 795, depositato da [W] [X], che l'aveva ceduto nel 1999 alla società [W] [X], e «[W] [X]» n. 3 201 616, depositato nel 2002 dalla società [W] [X].
- 2 Sulla base di un accordo di prestazione di servizi stipulato il 21 luglio 2011, il sig. [W] [X] ha continuato la sua collaborazione con la società Pmjc fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto, ossia il 31 dicembre 2015.
- 3 Il 21 giugno 2018, la società Pmjc, sostenendo che, proseguendo nell'esercizio delle sue attività professionali e artistiche tramite una società denominata [X] Creative, il sig. [W] [X] poneva in essere atti di concorrenza sleale e violava i suoi diritti di marchio, ha citato quest'ultimo in giudizio per violazione dei marchi «[W] [X]» e «[W] [X]», nonché per concorrenza sleale e parassitaria. In via riconvenzionale, il sig. [W] [X] ha chiesto la decadenza, per ingannevolezza, della società Pmjc dai diritti su tali marchi a causa degli usi a suo avviso ingannevoli che essa ne ha fatto tra la fine del 2017 e l'inizio del 2019.
- 4 Con sentenza del 12 ottobre 2022, la cour d'appel di Parigi ha dichiarato la società Pmjc decaduta dai suoi diritti sui marchi «[W] [X]» e «[W] [X]» per contraddistinguere diversi prodotti e servizi.
- 5 (OMISSIS) [motivazione della sentenza della cour d'appel relativa alle norme francesi del diritto di vendita, irrilevante ai fini della questione pregiudiziale]

- 6 Secondo la medesima sentenza, il diritto dell'Unione non osta alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore qualora, con le proprie manovre, il cessionario di tale marchio faccia credere al pubblico in maniera effettiva che il creatore partecipi ancora alla ideazione dei prodotti o crei un rischio sufficientemente grave di tale inganno.
- 7 La sentenza ritiene che ciò sia proprio quanto si è verificato nel caso di specie, essendo la Pmjc stata condannata due volte per violazione dei diritti d'autore del sig. [W] [X] sulle sue opere recenti, non cedute alla Pmjc nel 2012 (cour d'appel di Parigi, 7 settembre 2021, RG n. 19/13325; cour d'appel di Parigi, 10 dicembre 2021, RG n. 20/04255). Queste sentenze di condanna sono irrevocabili. La sentenza ne deduce che i marchi, utilizzati tramite l'apposizione su prodotti rivestiti di decorazioni che costituiscono atti di violazione dei diritti d'autore del cedente in quanto aventi ad oggetto creazioni originali realizzate da quest'ultimo nel rispetto degli impegni assunti nei confronti della società cessionaria, sono divenuti ingannevoli.
- 8 La Pmjc ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 12 ottobre 2022.

Esame dei motivi d'impugnazione

Sul primo motivo

Esposizione del motivo

- 9 (OMISSIS) (esposizione del primo motivo, relativo alle norme francesi del diritto di vendita, irrilevante ai fini della questione pregiudiziale)

Risposta della Corte

- 10 (OMISSIS)
- 11 (OMISSIS)
- 12 (OMISSIS)
- 13 (OMISSIS)
- 14 (OMISSIS) [motivazione relativa alle norme francesi del diritto di vendita, irrilevante ai fini della questione pregiudiziale].
- 15 La sentenza rileva che, a sostegno della sua domanda di decadenza per ingannevolezza, il sig. [W] [X] sostiene che, dalla fine della loro collaborazione prevista dall'accordo di prestazione di servizi del 21 luglio 2011, la Pmjc sfrutta i

marchi ceduti in modo tale da indurre il pubblico a credere che egli sia l'autore delle creazioni sui quali tali marchi sono apposti.

16 (OMISSIS)

17 (OMISSIS) [motivazione relativa alle norme francesi del diritto di vendita, irrilevante ai fini della questione pregiudiziale].

Sul secondo motivo

Esposizione del motivo

18 La Pmjc contesta la sentenza per aver dichiarato che essa è decaduta dai suoi diritti sul marchio «[W] [X]» n. 3 201 616 per contraddistinguere gli «indumenti (abbigliamento) per donne, uomini e bambini» e i «servizi di disegnatori di moda; stilismo (vestiario)» e sul marchio «[W] [X]» n. 1 640 795 per i «prodotti cosmetici e di bellezza» e gli «indumenti», laddove «nella sua sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel (C-259/04), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che “il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno” e ha precisato che, supponendo che esista una volontà dell'impresa titolare del marchio di far credere al consumatore che il creatore continui a partecipare alla creazione dei prodotti recanti detto marchio, si tratterebbe allora “di una manovra che potrebbe essere valutata dolosa, ma che non potrebbe essere considerata come un inganno” capace di comportare la decadenza del marchio; che nel ritenere che tale decisione “non esclude (...) in alcun modo (...) la possibilità di una dichiarazione di decadenza del marchio nell'ipotesi in cui il suo titolare ne faccia un uso ingannevole” e lascia la possibilità ai titolari “di tentare di dimostrare che lo sfruttamento (dei marchi controversi) da parte del loro titolare è doloso”, la cour d'appel ha violato l'articolo L. 714-6, lettera b), del code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale), così come deve interpretarsi alla luce dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, divenuto articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008».

Risposta della Corte

19 Questo motivo di ricorso pone il problema della conformità della decisione della cour d'appel con l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, le cui disposizioni figurano attualmente all'articolo 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Richiamo delle norme applicabili

- 20 Ai sensi dell'articolo L. 714-6, lettera b), del code de la propriété intellectuelle nella versione anteriore all'ordinanza n. 2019-1169 del 13 novembre 2019, il titolare di un marchio divenuto, per fatto ad esso imputabile, idoneo ad indurre in errore, in particolare, sulla natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio, incorre nella decadenza dei suoi diritti.
- 21 Questa norma ha dapprima assicurato il recepimento delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della prima direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e successivamente di quelle, identiche, dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE, e infine di quelle, parimenti identiche, dell'articolo 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436.
- 22 Nella sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel (C-259/04), interpretando la direttiva 89/104/CEE, la Corte di giustizia dell'Unione europea, dopo aver ricordato che i casi di impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva presuppongono l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore, ha dichiarato che, quand'anche un consumatore medio potesse venire influenzato, nel suo atto di acquisto, dall'idea che la persona fisica abbia partecipato alla creazione del prodotto contrassegnato dal marchio, tale circostanza non può essere considerata di per se stessa tale da indurre in inganno il pubblico sulla natura, qualità o provenienza di tale prodotto (punti da 47 a 49).
- 23 Essa ha aggiunto che, se, nella presentazione del marchio, esiste una volontà da parte dell'impresa di far credere al consumatore che la persona fisica sia ancora la creatrice dei prodotti recanti tale marchio o che comunque partecipi alla loro creazione, in tal caso si tratterebbe di una manovra che potrebbe essere valutata dolosa, ma che non potrebbe essere considerata come un inganno ai sensi dell'art. 3 della direttiva 89/104/CEE e che, di fatto, non inciderebbe direttamente sul marchio stesso e, di conseguenza, sulla possibilità di registrarlo (punto 50).
- 24 Infine, stabilendo che le condizioni di decadenza previste all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 89/104/CEE sono identiche a quelle collegate agli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della stessa direttiva, la Corte di giustizia ha dichiarato che il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 89/104/CEE, segnatamente quando l'avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto unitamente all'impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.

Motivazione del rinvio pregiudiziale

- 25 La società Pmjc sostiene che tale decisione deve essere interpretata nel senso che le proprie eventuali manovre destinate a far credere al consumatore che il sig. [W] [X] sia tuttora il creatore dei prodotti contrassegnati dal suo cognome o che partecipi alla loro creazione non possono incidere sul marchio stesso, quand'anche fossero giudicate ingannevoli.
- 26 È in tal senso che si era pronunciato il tribunal judiciaire (tribunale ordinario) di Parigi con sentenza del 26 giugno 2020, riformata dalla sentenza 12 ottobre 2022.
- 27 Nello stesso modo è stata interpretata anche la citata sentenza Emanuel da parte dell'avvocato generale davanti alla cassazione, che cita in particolare la dottrina francese maggioritaria.
- 28 La cour d'appel di Parigi sostiene, dal canto suo, che, sebbene, al punto 50 della citata sentenza Emanuel la Corte di giustizia, interpretando l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 89/104/CEE, abbia dichiarato che un marchio costituito dal cognome di un creatore non può essere considerato ingannevole per il solo motivo che tale creatore non partecipa più alla ideazione dei prodotti recanti i marchi costituiti dal suo cognome, essa non ha espressamente esteso tale motivazione all'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva. La cour d'appel ritiene che quest'ultima disposizione debba essere interpretata nel senso che essa non osta alla dichiarazione di decadenza di un marchio a causa del suo sfruttamento in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che il creatore partecipi ancora alla creazione dei prodotti contrassegnati dai marchi costituiti dal suo cognome, quando invece ciò non si verifica più.
- 29 Peraltro, con la sentenza del 14 maggio 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), il Tribunale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, le cui disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della prima direttiva 89/104, ha respinto la domanda di decadenza basata sull'uso ingannevole del marchio costituito dal cognome di un creatore dopo la sua registrazione, non perché sarebbe escluso che un siffatto uso ingannevole del marchio comporti la sua decadenza per ingannevolezza, ma perché l'interveniente non forniva alcuna prova dell'uso del marchio dopo la sua registrazione.

Questione pregiudiziale

- 30 Si pone quindi la questione se gli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2008/95/CE e 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 debbano essere interpretati nel senso che ostano alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore a causa del suo sfruttamento successivo alla cessione in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che il

creatore, il cui cognome costituisce il marchio, continui ancora a partecipare alla creazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio, quando invece ciò non avviene più.

PER QUESTI MOTIVI, la Cour de cassation:

RESPINGE il primo motivo di impugnazione;

Prima di statuire sul secondo e terzo motivo:

visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

SOTTOPONE alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla pronuncia della decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore a causa del suo sfruttamento successivo alla cessione in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che tale creatore continui ancora a partecipare alla creazione dei prodotti contrassegnati, quando invece ciò non avviene più»;

(OMISSIS) [questioni procedurali, indicazioni di ordine procedurale]

DOCUMENTO CONFIDENZIALE