

Wersja zanonimizowana

Tłumaczenie

C-168/24-1

Sprawa C-168/24

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

28 lutego 2024 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Cour de cassation (Francja)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

28 lutego 2024 r.

Strona wnosząca skargę kasacyjną:

PMJC SAS

Druga strona postępowania:

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

[...] [odesłania, wzmianki o charakterze proceduralnym]

WYROK COUR DE CASSATION (SĄDU KASACYJNEGO), IZBA
HANDLOWA, FINANSOWA I GOSPODARCZA, Z DNIA 28 LUTEGO
2024 R.

Spółka Pmjc, société par actions simplifiée, société à associé unique (jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna), z siedzibą pod adresem [...] 75011 Paryż, wniosła skargę kasacyjną nr [...] od wyroku wydanego w dniu 12 października 2022 r. przez cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu, Francja) (wydział 5, izba 1), w sporze, którego stronami są rzeczona spółka oraz:

- 1) [W] [X], zamieszkały pod adresem [...] 75017 Paryż,
- 2) [M] [X], zamieszkały pod adresem [...] 75007 Paryż,
- 3) spółka [X] Créative, société par actions simplifiée (uproszczona spółka akcyjna), z siedzibą pod adresem [...] 75017 Paryż [...] [przedstawiciel prawny], będący drugą stroną postępowania kasacyjnego.

Strona wnosząca skargę kasacyjną podnosi w jej uzasadnieniu trzy zarzuty.

[...] [kwestia proceduralna]

[...] [uściślenia o charakterze proceduralnym]

izba handlowa, finansowa i gospodarcza Cour de cassation (sądu kasacyjnego) [...] [skład], po przeprowadzeniu narady zgodnie z prawem, wydała niniejszy wyrok.

Okoliczności faktyczne i postępowanie

- 1 Zgodnie z zaskarżonym wyrokiem [cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu), 12 października 2022 r.] spółka [W] [X], utworzona w 1978 r. przez [W] [X] w celu sprzedaży odzieży i dodatków odzieżowych, była przedmiotem postępowania upadłościowego, w toku którego spółka Pmjc złożyła ofertę przejścia całości aktywów tej spółki, przyjętą orzeczeniem z dnia 13 września 2011 r., po czym w dniu 3 lutego 2012 r. dokonano przeniesienia aktywów materialnych i niematerialnych obejmujących między innymi francuskie słowne znaki towarowe „[W] [X]” nr 1 640 795, zgłoszony przez [W] [X], który przeniósł go w 1999 r. na spółkę [W] [X], oraz „[W] [X]” nr 3 201 616, zgłoszony w 2002 r. przez spółkę [W] [X].
- 2 W drodze umowy o świadczenie usług zawartej w dniu 21 lipca 2011 r. [W] [X] kontynuował współpracę ze spółką Pmjc do upływu przewidzianego w umowie terminu jej wygaśnięcia, czyli do dnia 31 grudnia 2015 r.
- 3 W dniu 21 czerwca 2018 r. spółka Pmjc pozwała [W] [X] o naruszenie praw do znaków towarowych „[W] [X]” i „[W] [X]”, a także o nieuczciwą i pasożytniczą konkurencję, podnosząc, że [W] [X], prowadząc działalność zawodową i artystyczną za pośrednictwem spółki [X] Creative, dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji i naruszył jej prawa do znaków towarowych. W ramach powództwa wzajemnego [W] [X] wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia praw spółki Pmjc do tych znaków towarowych ze względu na jego zdaniem wprowadzające w błąd używanie tych znaków w okresie od końca 2017 r. do początku 2019 r.
- 4 Wyrokiem z dnia 12 października 2022 r. cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) orzekł, że spółka Pmjc utraciła prawa do znaków towarowych „[W] [X]” i „[W] [X]” pozwalające na oznaczanie szeregu towarów i usług.

- 5 [...] [punkt uzasadnienia wyroku sądu apelacyjnego dotyczący francuskich przepisów prawa sprzedaży, pozbawiony znaczenia dla pytania prejudycjalnego]
- 6 Zgodnie z owym wyrokiem prawo Unii nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku towarowego odnoszącego się do nazwiska projektanta, jeżeli poprzez swoje działania nabywca tego znaku towarowego skutecznie przekona odbiorców, że projektant ów nadal uczestniczy w projektowaniu towarów, lub stwarza wystarczająco poważne prawdopodobieństwo takiego wprowadzenia w błąd.
- 7 W wyroku stwierdzono też, że okoliczność taka zaszła w niniejszej sprawie, ponieważ wobec spółki Pmjc dwukrotnie wydano wyroki stwierdzające naruszenie praw autorskich [W] [X] do jego niedawnych dzieł, które nie zostały przeniesione w 2012 r. na spółkę Pmjc [wyrok cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego w Paryżu), 7 września 2021 r., RG nr 19/13325; wyrok cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego w Paryżu), 10 grudnia 2021 r., RG nr 20/04255]. Wyroki te nie podlegają odwołaniu. We wspomnianym wyroku wyciągnięto stąd wniosek, że znaki towarowe – używane poprzez ich umieszczanie na towarach opatrzonych ozdobami w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich zbywcy ze względu na oznaczanie ich jako oryginalnych projektów przygotowanych przez zbywcę w wykonaniu zobowiązań podjętych wobec spółki będącej nabywcą znaków – nabrały charakteru wprowadzającego w błąd.
- 8 Od wyroku z dnia 12 października 2022 r. spółka Pmjc wniosła skargę kasacyjną.

Analiza zarzutów

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Treść zarzutu

- 9 [...] [treść zarzutu pierwszego, opartego na francuskich przepisach prawa sprzedaży, bez znaczenia dla pytania prejudycjalnego]

Odpowiedź sądu

- 10 [...]
- 11 [...]
- 12 [...]
- 13 [...]
- 14 [...] [punkt uzasadnienia dotyczący francuskich przepisów prawa sprzedaży, pozbawiony znaczenia dla pytania prejudycjalnego]

- 15 W wyroku tym wskazano, że na poparcie swojego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaków z uwagi na używanie ich w sposób wprowadzający w błąd [W] [X] podnosi, że od zakończenia współpracy zorganizowanej na podstawie umowy o świadczenie usług z dnia 21 lipca 2011 r. spółka Pmjc wykorzystuje przeniesione znaki towarowe w sposób wywołujący u odbiorców przekonanie, że to on jest autorem projektów, na których rzeczony znaki towarowe są umieszczane.
- 16 [...]
- 17 [...] [punkt uzasadnienia dotyczący francuskich przepisów prawa sprzedaży, pozbawiony znaczenia dla pytania prejudycjalnego]

W przedmiocie zarzutu drugiego

Treść zarzutu

- 18 Spółka Pmjc wysuwa wobec tego wyroku zarzut, że utraciła prawa do znaku towarowego „[W] [X]” nr 3 201 616 pozwalające na oznaczenie „ubrań (odzieży) dla kobiet, mężczyzn i dzieci” oraz „usług projektowania mody; stylizacji (odzieżowej)” oraz do znaku towarowego „[W] [X]” nr 1 640 795 w odniesieniu do „produktów kosmetycznych i upiększających” oraz „ubrań”, mimo iż w wyroku z dnia 30 marca 2006 r., Emanuel (C-259/04), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż „prawo właściciela znaku towarowego nie może wygasnąć na tej podstawie, że znak ten wprowadza odbiorców w błąd [...], z tej tylko przyczyny, że odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towarów nim oznaczanych”, i uściślił, iż przy założeniu istnienia po stronie przedsiębiorstwa będącego właścicielem znaku towarowego zamiaru wywołania u konsumenta przekonania, że projektant nadal uczestniczy w projektowaniu towarów opatrzonych tym znakiem, mielibyśmy do czynienia „z zabiegiem, który można uznać za podstęp, lecz którego nie można potraktować jako wprowadzania w błąd”, mogącego prowadzić do wygaśnięcia prawa do znaku towarowego. Spółka ta twierdzi, że sąd apelacyjny naruszył art. L. 714-6 lit. b) code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej), który należy interpretować w świetle art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., obecnie art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r., ponieważ przyjął, że orzeczenie to „w żaden sposób nie wyklucza [...] możliwości stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku w przypadku, gdy jego właściciel używa go w sposób wprowadzający w błąd”, i pozostawia właścicielom możliwość „dowodzenia, że używanie [spornych znaków towarowych] przez ich właściciela ma charakter podstępny”.

Odpowiedź sądu

- 19 Zarzut ten porusza kwestię zgodności orzeczenia sądu apelacyjnego z art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, którego przepisy znajdują się obecnie w art. 20 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Przypomnienie mających zastosowanie przepisów

- 20 Zgodnie z art. L. 714-6 lit. b) code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej) w brzmieniu sprzed ordonnance n° 2019-1169 (rozporządzenia nr 2019-1169) z dnia 13 listopada 2019 r. prawa właściciela znaku towarowego, który przez jego działania nabrał charakteru wprowadzającego w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru lub usługi, podlegają wygaśnięciu.
- 21 Przepis ten zapewniał kolejno transpozycję przepisów art. 12 ust. 2 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, następnie identycznych przepisów art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/95/WE, a wreszcie również identycznych przepisów art. 20 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436.
- 22 Dokonując wykładni dyrektywy 89/104/EWG w wyroku z dnia 30 marca 2006 r., Emanuel (C-259/04), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej najpierw przypomniał, że przyjmuje się, iż w sytuacjach, w których należy odmówić rejestracji, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. g) tej dyrektywy, konsument jest rzeczywiście wprowadzany w błąd lub istnieje dostatecznie wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia go w błąd, a następnie orzekł, że nawet gdyby na decyzję przeciętnego konsumenta o zakupie mogło mieć wpływ jego wyobrażenie, że określona osoba fizyczna uczestniczyła w projektowaniu towaru oznaczonego danym znakiem towarowym, okoliczności tej nie można samej w sobie uznać za mogącą wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego rzeczzonego towaru (pkt 47–49).
- 23 Dodał on, że jeśli w sposobie przedstawienia znaku towarowego wyrażałaby się intencja przedsiębiorstwa, aby zasugerować konsumentowi, że określona osoba fizyczna cały czas jest projektantem towarów oznaczanych tym znakiem bądź też uczestniczy w ich projektowaniu, mielibyśmy do czynienia z zabiegiem, który można uznać za podstęp, lecz którego nie można potraktować jako wprowadzania w błąd w rozumieniu art. 3 dyrektywy 89/104/EWG i który nie miałby w związku z tym wpływu na sam znak, a co za tym idzie – także na możliwość jego rejestracji (pkt 50).

- 24 Wreszcie wskazując, że przesłanki wygaśnięcia przewidziane w art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG są identyczne z przesłankami odmowy rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. g) tej dyrektywy, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż prawo właściciela znaku towarowego nie może wygasnąć na tej podstawie, że znak ten wprowadza odbiorców w błąd w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG, z tej tylko przyczyny, że odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towarów nim oznaczanych, w szczególności jeśli klientela przywiązana do tego znaku była przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane.

Względy uzasadniające odesłanie prejudycjalne

- 25 Spółka Pmjc utrzymuje, że rozstrzygnięcie to należy interpretować w ten sposób, iż jej ewentualne działania mające na celu wywołanie u konsumenta przekonania, że [W] [X] jest w dalszym ciągu projektantem towarów oznaczonych jego nazwiskiem lub uczestniczy w ich projektowaniu, nie mogą wpływać na sam znak towarowy, nawet jeśli zostaną uznane za wprowadzające w błąd.
- 26 W ten właśnie sposób orzekł tribunal judiciaire de Paris (sąd powszechny w Paryżu) w wyroku z dnia 26 czerwca 2020 r., uchylonym wyrokiem z dnia 12 października 2022 r.
- 27 Taką też właśnie wykładnię nadała rzecznik generalna [występująca przed Cour de cassation (sądem kasacyjnym)] ww. wyrokowi Emanuel, cytując przy tym między innymi autorów zajmujących stanowisko przeważające w doktrynie francuskiej.
- 28 Cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) stwierdził natomiast, że o ile w pkt 50 ww. wyroku Emanuel Trybunał Sprawiedliwości, dokonując wykładni art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104/EWG, orzekł, iż znaku towarowego odnoszącego się do nazwiska projektanta nie można uznać za wprowadzający w błąd z tego tylko powodu, że odnośny projektant nie uczestniczy już w projektowaniu towarów opatrzonych znakami towarowymi składającymi się z jego nazwiska, o tyle nie rozszerzył on wyraźnie uzasadnienia tego punktu na wykładnię art. 12 ust. 2 lit. b) tej dyrektywy. Sąd apelacyjny uważa, że ten ostatni przepis należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku towarowego z powodu tego, iż ów znak towarowy wykorzystywany jest w okolicznościach pozwalających w sposób skuteczny przekonać odbiorców, że dany projektant nadal uczestniczy w projektowaniu towarów opatrzonych znakami towarowymi składającymi się z jego nazwiska, mimo że już tego nie czyni.
- 29 Co więcej, wyrokiem z dnia 14 maja 2009 r., Elio Fiorucci (T-165/06), Sąd Pierwszej Instancji na podstawie art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, którego przepisy są zasadniczo identyczne z przepisami art. 12 ust. 2 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104, oddalił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku

oparty na wprowadzającym w błąd używaniu odnoszącego się do nazwiska projektanta znaku towarowego po jego rejestracji, lecz nie z uwagi na wykluczenie możliwości, by takie wprowadzające w błąd używanie znaku towarowego pociągało za sobą wygaśnięcie praw do znaku towarowego ze względu na jego zwodniczy charakter, lecz z uwagi na to, że interwenient nie przedstawił żadnego dowodu używania znaku towarowego po jego rejestracji.

Pytanie prejudycjalne

- 30 Powstaje zatem pytanie, czy art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/95/WE i art. 20 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku towarowego odnoszącego się do nazwiska projektanta z powodu tego, że ów znak towarowy, po jego przeniesieniu, wykorzystywany jest w okolicznościach pozwalających w sposób skuteczny przekonać odbiorców, iż projektant, którego nazwisko stanowi znak towarowy, nadal uczestniczy w projektowaniu towarów opatrzonych tym znakiem towarowym, mimo że już tego nie czyni.

Z TYCH WZGLĘDÓW sąd:

ODDAŁA zarzut pierwszy skargi kasacyjnej;

Przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiocie zarzutów drugiego i trzeciego:

Uwzględniając art. 267 TFUE;

KIERUJE do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie:

„Czy art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz art. 20 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku towarowego składającego się z nazwiska projektanta z powodu tego, że ów znak towarowy, po jego przeniesieniu, wykorzystywany jest w okolicznościach pozwalających w sposób skuteczny przekonać odbiorców, iż ów projektant nadal uczestniczy w projektowaniu towarów opatrzonych tym znakiem towarowym, mimo że już tego nie czyni?”.

[...] [wzmianki i informacje proceduralne]