

Anonymisierte Fassung

Übersetzung

C-168/24 – 1

Rechtssache C-168/24

Vorabentscheidungsersuchen

Datum der Einreichung:

28. Februar 2024

Vorlegendes Gericht:

Cour de cassation (Frankreich)

Datum der Vorlageentscheidung:

28. Februar 2024

Kassationsbeschwerdeführerin:

PMJC SAS

Kassationsbeschwerdegegner:

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

... [nicht übersetzt] [Bezugnahmen, verfahrensrechtliche Angaben]

URTEIL DER COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (KAMMER FÜR HANDELS-, FINANZ-
UND WIRTSCHAFTSSACHEN) VOM 28. Februar 2024

Die Gesellschaft Pmjc, eine vereinfachte Aktiengesellschaft (société par actions simplifiée) mit einem Alleingesellschafter, mit Sitz in ... [nicht übersetzt] 75011 Paris, hat das Rechtsmittel Nr. ... [nicht übersetzt] gegen das Urteil der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) (pôle 5, chambre 1 [Abteilung 5, Erste Kammer]) vom 12. Oktober 2022 in dem Rechtsstreit zwischen ihr und

1. Herrn [W] [X], wohnhaft in ... [nicht übersetzt] 75017 Paris,

2. Herrn [M] [X], wohnhaft in ... [nicht übersetzt] 75007 Paris,
3. der Gesellschaft [X] Créative, vereinfachte Aktiengesellschaft mit Sitz in ... [nicht übersetzt] 75017 Paris ... [nicht übersetzt] [gesetzlicher Vertreter]

Kassationsbeschwerdegegner, eingelegt.

Die Kassationsbeschwerdeführerin stützt ihr Rechtsmittel auf drei Kassationsbeschwerdegründe.

... [nicht übersetzt] [Verfahrensfrage]

... [nicht übersetzt] [Ausführungen zum Verfahren]

[D]ie Chambre commerciale, financière et économique (Kammer für Handels-, Finanz- und Wirtschaftssachen) der Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) ... [nicht übersetzt] [Besetzung] hat nach gesetzmäßiger Beratung das vorliegende Urteil erlassen.

Sachverhalt und Verfahren

- 1 Nach dem angefochtenen Urteil ([des Berufungsgerichts] Paris [vom] 12. Oktober 2022) war die Gesellschaft [W] [X], die 1978 von Herrn [W] [X] für den Vertrieb von Kleidung und Modeaccessoires gegründet worden war, Gegenstand eines Insolvenzverfahrens, in dessen Rahmen Pmjc ein Angebot zur Übernahme der gesamten Vermögenswerte dieser Gesellschaft unterbreitete, das mit Urteil vom 13. September 2011 angenommen wurde; im Anschluss an dieses Urteil wurde am 3. Februar 2012 eine Vereinbarung über die Abtretung der materiellen und immateriellen Vermögenswerte abgeschlossen, die u. a. die französischen Wortmarken „[W] [X]“ Nr. 1 640 795 – die von Herrn [W] [X] angemeldet und 1999 an die Gesellschaft [W] [X] abgetreten worden war – und „[W] [X]“ Nr. 3 201 616 – die 2002 von der Gesellschaft [W] [X] angemeldet worden war – betraf.
- 2 Aufgrund eines am 21. Juli 2011 geschlossenen Dienstleistungsvertrags setzte Herr [W] [X] seine Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Pmjc bis zum vertraglich vereinbarten Endtermin, d. h. bis zum 31. Dezember 2015, fort.
- 3 Am 21. Juni 2018 verklagte die Gesellschaft Pmjc Herrn [W] [X] wegen Verletzung der Marken „[W] [X]“ und „[W] [X]“ sowie wegen unlauteren und parasitären Wettbewerbs, wobei sie geltend machte, dass Herr [W] [X] durch die Ausübung seiner beruflichen und künstlerischen Tätigkeiten über die Gesellschaft [X] Creative unlautere Wettbewerbshandlungen begehe und ihre Markenrechte verletze. Im Rahmen einer Widerklage beantragte Herr [W] [X], die Rechte der Gesellschaft Pmjc an diesen Marken wegen Täuschung aufgrund ihrer seines

Erachtens nach irreführenden Benutzungen zwischen Ende 2017 und Anfang 2019 für verfallen zu erklären.

- 4 Mit Urteil vom 12. Oktober 2022 erklärte die Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) die Rechte von Pmjc an den Marken „[W] [X]“ und „[W] [X]“ zur Bezeichnung verschiedener Waren und Dienstleistungen für verfallen.
- 5 ... [*nicht übersetzt*] [für die Vorlagefrage unerhebliche, die französischen Kaufrechtsvorschriften betreffende Begründung des Urteils der Cour d'appel (Berufungsgericht)]
- 6 Nach diesem Urteil steht das Unionsrecht der Erklärung des Verfalls einer aus dem Familiennamen eines Designers bestehenden Marke nicht entgegen, wenn der Erwerber dieser Marke durch seine Verhaltensweisen das Publikum tatsächlich glauben mache, dass der Designer immer noch an der Gestaltung der Waren beteiligt sei, oder eine hinreichend schwere Gefahr einer solchen Irreführung schaffe.
- 7 In dem Urteil wird festgestellt, dass dies hier durchaus der Fall sei, da Pmjc zweimal wegen Verletzung der Urheberrechte von Herrn [W] [X] an seinen jüngeren Werken, die 2012 nicht auf die Gesellschaft Pmjc übertragen worden seien, verurteilt worden sei (Cour d'Appel [Berufungsgericht] Paris, 7. September 2021, RG Nr. 19/13325). Diese Verurteilungen sind endgültig. In dem Urteil wird daraus geschlossen, die Marken seien dadurch irreführend geworden, dass sie durch Anbringungen auf mit Dekorationen versehene Waren benutzt worden seien, wobei diese Anbringungen Handlungen darstellten, die die Urheberrechte des Veräußerers verletzen, weil sie eigenständige, vom Veräußerer unter Beachtung der gegenüber der erwerbenden Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen geschaffene Originalkreationen betreffen.
- 8 Pmjc legte gegen das Urteil vom 12. Oktober 2022 Kassationsbeschwerde ein.

Würdigung der Kassationsbeschwerdegründe

Zum ersten Kassationsbeschwerdegrund

Wortlaut des Kassationsbeschwerdegrundes

- 9 ... [*nicht übersetzt*] [Wortlaut des ersten, aus den französischen Kaufrechtsvorschriften abgeleiteten Kassationsbeschwerdegrundes, der für die Vorlagefrage unerheblich ist]

Antwort der Cour (Kassationsgerichtshof)

- 10 ... [*nicht übersetzt*]

- 11 ... [nicht übersetzt]
- 12 ... [nicht übersetzt]
- 13 ... [nicht übersetzt]
- 14 ... [nicht übersetzt] [für die Vorlagefrage unerhebliche, die französischen Kaufrechtsvorschriften betreffende Begründung]
- 15 In dem Urteil wird ausgeführt, Herr [W] [X] mache zur Stützung seines Antrags auf Erklärung des Verfalls wegen Täuschung geltend, dass Pmjc die übertragenen Marken seit dem Ende ihrer durch den Dienstleistungsvertrag vom 21. Juli 2011 organisierten Zusammenarbeit in einer Weise verwerte, die das Publikum glauben lasse, sie sei Urheberin der Kreationen, auf denen diese Marken angebracht seien.
- 16 ... [nicht übersetzt]
- 17 ... [nicht übersetzt] [für die Vorlagefrage unerhebliche, die französischen Kaufrechtsvorschriften betreffende Begründung]

Zum zweiten Kassationsbeschwerdegrund

Wortlaut des Kassationsbeschwerdegrundes

- 18 Pmjc rügt, dass das Urteil ihre Rechte an der Marke „[W] [X]“ Nr. 3 201 616 zur Kennzeichnung von „Bekleidungsstücken (Kleidung) für Frauen, Männer und Kinder“ und „Dienstleistungen eines Modedesigners; Design (Bekleidung)“ und an der Marke „,[W] [X]“ Nr. 1 640 795 für „Kosmetik- und Schönheitsmittel“ und „Bekleidungsstücke“ für verfallen erklärt habe, obwohl „der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Urteil vom 30. März 2006, Emanuel (C-259/04), für Recht erkannt hat, dass ‚eine Marke, die aus dem Namen des Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke versehenen Waren besteht, nicht schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begründung für verfallen erklärt werden darf, dass sie das Publikum irreführe‘, und festgestellt hat, dass – selbst wenn das Unternehmen, dem die Marke gehört, die Absicht haben sollte, den Verbraucher glauben zu machen, dass der Designer immer noch an der Kreation der mit dieser Marke versehenen Waren mitwirkt –, ‚ein solches Verhalten ... möglicherweise als arglistig anzusehen, ... aber keine Täuschung [wäre]‘, die zum Verfall der Marke führen könnte. Indem das Berufungsgericht festgestellt hat, dass diese Entscheidung ‚keinesfalls die Möglichkeit ausschließt, eine Marke für verfallen zu erklären, sofern ihr Inhaber sie irreführend benutzt‘, und den Inhabern die Möglichkeit lässt, den Nachweis zu führen, dass die Verwertung [der streitigen Marken] durch ihren Inhaber arglistig ist, hat es gegen Art. 714-6 Buchst. b des Code de la propriété intellectuelle (Gesetzbuch über das geistige Eigentum) verstoßen, wie er im Licht von Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie

89/104/EWG vom 21. Dezember 1988, jetzt Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008, auszulegen ist.

Antwort der Cour (Kassationsgerichtshof)

- 19 Dieser Kassationsbeschwerdegrund wirft die Frage auf, ob die Entscheidung des Berufungsgerichts mit Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vereinbar ist, dessen Bestimmungen nunmehr in Art. 20 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken enthalten sind.

Anwendbare Vorschriften

- 20 Nach Art. L. 714-6 Buchst. b des Code de la propriété intellectuelle (Gesetzbuch über das geistige Eigentum) in der Fassung vor Erlass der Ordonnance (Anordnung) Nr. 2019-1169 vom 13. November 2019 können die Rechte des Inhabers einer Marke, die aufgrund seines Verhaltens geeignet ist, über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung irrezuführen, für verfallen erklärt werden.
- 21 Mit diesem Text wurden nacheinander Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, sodann die identischen Bestimmungen von Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG und schließlich die ebenfalls identischen Bestimmungen von Art. 20 Buchst. b der Richtlinie (EU) 201/2436 umgesetzt.
- 22 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seinem Urteil vom 30. März 2006, Emanuel (C-259/04) die Richtlinie 89/104/EWG ausgelegt und nach einem Hinweis darauf, dass die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. g dieser Richtlinie genannten Fälle der Ablehnung der Eintragung voraussetzen, dass sich eine tatsächliche Irreführung des Verbrauchers oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer solchen feststellen lässt, entschieden, dass, obwohl ein Durchschnittsverbraucher bei seinem Entschluss zum Kauf von der Vorstellung beeinflusst sein könnte, dass die natürliche Person an der Kreation der mit dieser Marke versehenen Ware mitgewirkt hat, dieser Umstand nicht schon als solcher geeignet ist, das Publikum über die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft dieser Ware zu täuschen (Rn. 47 bis 49).
- 23 Der Gerichtshof fügte hinzu, dass, wenn das Unternehmen die Marke in der Absicht präsentiert, den Verbraucher glauben zu machen, dass die natürliche Person immer noch die Designerin der mit dieser Marke versehenen Waren ist oder an ihrer Kreation mitwirkt, ein solches Verhalten möglicherweise als

arglistig anzusehen, aber keine Täuschung im Sinne von Art. 3 der Richtlinie 89/104/EWG wäre und daher nicht die Marke selbst und folglich auch nicht die Möglichkeit ihrer Eintragung berühren würde (Rn. 50).

- 24 Schließlich hat der Gerichtshof, indem er ausführte, dass die in Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG vorgesehenen Voraussetzungen für den Verfall denen für die Ablehnung der Eintragung aufgrund von Art. 3 Abs. 1 Buchst. g derselben Richtlinie entsprechen, für Recht erkannt, dass eine Marke, die aus dem Namen des Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke versehenen Waren besteht, nicht schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begründung für verfallen erklärt werden darf, dass sie im Sinne von Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG das Publikum irreführe. Dies gilt insbesondere dann, wenn der mit dieser Marke verbundene Goodwill zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen worden ist.

Begründung des Vorabentscheidungsersuchens

- 25 Pmjc trägt vor, diese Entscheidung sei dahin auszulegen, dass ihre etwaigen Verhaltensweisen, die den Verbraucher glauben machen sollten, dass Herr [W] [X] immer noch der Designer der mit seinem Familiennamen gekennzeichneten Waren sei oder dass er an ihrer Kreation mitwirke, nicht die Marke selbst beeinträchtigen könnten, auch wenn sie als täuschend angesehen würden.
- 26 In diesem Sinne hat das Tribunal judiciaire de Paris (Gericht erster Instanz Paris) mit Urteil vom 26. Juni 2020, das durch das Urteil vom 12. Oktober 2022 aufgehoben wurde, entschieden.
- 27 Auch die Generalanwältin [im Verfahren vor dem Kassationsgerichtshof] hat das Urteil Emanuel so ausgelegt, wobei sie u. a. die überwiegende Meinung in der französischen Literatur angeführt hat.
- 28 Die Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) stellt ihrerseits fest, dass der Gerichtshof in Rn. 50 des Urteils Emanuel bei der Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 89/104/EWG zwar entschieden habe, dass eine aus dem Familiennamen eines Designers bestehende Marke nicht allein deshalb als irreführend angesehen werden könne, weil der Designer nicht mehr an der Gestaltung der Waren, die mit den aus seinem Familiennamen bestehenden Marken versehen seien, mitwirke, er die in dieser Randnummer angeführten Gründe jedoch nicht ausdrücklich auf die Auslegung von Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 89/104 ausgedehnt habe. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, dass die letztgenannte Bestimmung dahin auszulegen sei, dass sie dem nicht entgegenstehe, dass eine Marke für verfallen erklärt werde, weil sie unter Umständen verwertet werde, die geeignet seien, das Publikum tatsächlich glauben zu machen, dass der Designer immer noch an der Kreation der Waren, die mit den

aus seinem Familiennamen bestehenden Marken versehen seien, mitwirke, obwohl dies nicht mehr der Fall sei.

- 29 Im Übrigen hat das Gericht der Europäischen Union mit Urteil vom 14. Mai 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), unter Anwendung von Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, der im Wesentlichen mit Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Ersten Richtlinie 89/104 übereinstimmt, den auf die irreführende Benutzung der aus dem Familiennamen eines Designers bestehenden Marke nach ihrer Eintragung gestützten Antrag auf Erklärung des Verfalls zurückgewiesen, und zwar nicht deshalb, weil es ausgeschlossen wäre, dass eine solche irreführende Benutzung der Marke zu ihrem Verfall wegen Täuschung führen würde, sondern aufgrund der Feststellung, dass die Streithelferin keinen Nachweis über eine Benutzung der Marke nach deren Eintragung beigebracht hat.

Vorlagefrage

- 30 Es stellt sich somit die Frage, ob Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG und Art. 20 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 dahin auszulegen sind, dass sie dem entgegenstehen, dass eine aus dem Familiennamen eines Designers bestehende Marke für verfallen erklärt wird, weil sie nach ihrer Abtretung unter Umständen verwertet wird, die geeignet sind, das Publikum tatsächlich glauben zu machen, dass der Designer, dessen Familienname die Marke darstellt, immer noch an der Kreation der Waren, die mit dieser Marke versehen sind, mitwirke, obwohl dies nicht mehr der Fall ist.

AUS DIESEN GRÜNDEN WEIST die Cour de cassation (Kassationsgerichtshof)

den ersten Kassationsbeschwerdegrund ZURÜCK;

vor Entscheidung in der Sache zu dem zweiten und dem dritten Kassationsbeschwerdegrund WIRD

gemäß Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

dem Gerichtshof der Europäischen Union die folgende Frage VORGELEGT:

„Sind Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Art. 20 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass sie dem entgegenstehen, dass eine aus dem Familiennamen eines Designers bestehende Marke für verfallen erklärt wird, weil sie nach der Abtretung unter Umständen verwertet wird, die geeignet sind, das Publikum tatsächlich glauben zu machen, dass dieser Designer immer noch an der Kreation

der [mit dieser Marke] gekennzeichneten Waren mitwirke, obwohl dies nicht mehr der Fall ist?“

... [*nicht übersetzt*] [Verfahrensfragen, verfahrensrechtliche Angaben]

ARBEITSDOKUMENT