

Анонимизиран текст

Превод

C-168/24 – 1

Дело C-168/24

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

28 февруари 2024 г.

Запитваща юрисдикция:

Cour de cassation (Франция)

Дата на акта за преюдициално запитване:

28 февруари 2024 г.

Жалбоподател:

PMJC SAS

Ответник:

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

[...] [позовавания, информация относно производството]

РЕШЕНИЕ НА COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ) ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2024 г.

Едноличното опростено акционерно дружество Pmjc със седалище [...] 75011 Париж, подава жалба № [...] срещу решение от 12 октомври 2022 г. на Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) (5-то отделение, състав 1), в рамките на спора му с:

1° [W] [X], с местожителство [...] 75017 Париж,

2° [M] [X] с местожителство [...] 75007 Париж,

3^o/ [X] Créative, опростено акционерно дружество със седалище [...] 75017 Париж [...] [законен представител],

ответници в касационното производство.

В подкрепа на своята жалба жалбоподателят изтъква три касационни основания.

[...] [процесуални въпроси]

[...] [процесуални уточнения]

след като обсъди обстоятелствата по делото в съответствие с изискванията на закона, Търговското, финансово и стопанско отделение на Cour de cassation (Касационен съд, Франция) [...] [състав] постанови настоящото решение.

Факти и производство

- 1 Според обжалваното съдебно решение (Париж, 12 октомври 2022 г.), дружеството [W] [X], основано през 1978 г. от г-н [W] [X] за търговия с дрехи и модни аксесоари е било обект на производство по несъстоятелност, при което дружеството Pmjс е представило оферта за изкупуване на всичките му активи, която е одобрена със съдебно решение от 13 септември 2011 г., самото то последвано от акт за прехвърляне на материални и нематериални активи от 3 февруари 2012 г., който включва по-специално френските словни марки „[W] [X]“, № 1 640 795, регистрирана от г-н [W] [X], който през 1999 г. я прехвърля на дружеството [W] [X], и „[W] [X]“ № 3 201 616, регистрирана през 2002 г. от дружеството [W] [X].
- 2 С протокол за предоставяне на услуги, подписан на 21 юли 2011 г., г-н [W] [X] продължава своето сътрудничество с дружеството Pmjс до договорно уредения краен срок, т.е. 31 декември 2015 г.
- 3 На 21 юни 2018 г., твърдейки, че като е продължил професионалната и творческата си дейност посредством дружеството [X] Creative, г-н [W] [X] е извършил действия на нелоялна конкуренция и е нарушил правата му върху марки, дружеството Pmjс предявява иск срещу него за нарушение на марките „[W] [X]“ и „[W] [X]“, както и за нелоялна и паразитна конкуренция. С насрещен иск г-н [W] [X] иска да се отнемат правата на дружеството Pmjс върху тези марки поради подвеждащия им характер с мотива, че употребата им от това дружество от края на 2017 г. до началото на 2019 г. е била заблуждаваща.
- 4 С решение от 12 октомври 2022 г. Cour d’appel de Paris (Апелативен съд Париж) лишава дружеството Pmjс от правата му върху марките „[W] [X]“ и „[W] [X]“ за обозначаване на различни стоки и услуги.

- 5 [...] [мотив на решението на апелативния съд, отнасящ се до френските разпоредби на правото на продажбите, който не е релевантен за целите на преюдициалния въпрос]
- 6 Според посоченото решение правото на Съюза допуска обявяването на отмяната на марка, състояща се от фамилното име на създателя, когато чрез измамни действия приобретателят на тази марка кара обществеността действително да повярва, че създателят продължава да участва в създаването на стоките, или поражда достатъчно сериозна вероятност за такава заблуда.
- 7 В решението се приема, че настоящият случай е точно такъв, тъй като дружеството Pmjc е било осъдено два пъти за нарушаване на авторските права на г-н [W] [X] върху неговите скорошни произведения, които не са били прехвърлени през 2012 г. на дружеството Pmjc (CA Paris (Апелативен съд Париж), решение от 7 септември 2021 г., RG № 19/13325; CA Paris (Апелативен съд Париж), решение от 10 декември 2021 г., RG № 20/04255). Тези присъди са влезли в сила. От това в съдебното решение се прави изводът, че като са поставени върху декорирани стоки, нарушаващи авторските права на прехвърлителя, тъй като се отнасят до оригинални творби, създадени от последния в съответствие с поетите към дружеството приобретател задължения, марките са станали подвеждащи.
- 8 Дружеството Pmjc подава касационна жалба срещу решението от 12 октомври 2022 г.

Анализ на основанията

По първото основание

Изложение на основанието

- 9 [...] [изложение на първото основание, изведено от френските разпоредби на правото на продажбите, което не е релевантно за целите на преюдициалния въпрос]

Отговор на Съда

- 10 [...]
- 11 [...]
- 12 [...]
- 13 [...]

- 14 [...] [мотиви, свързани с френските разпоредби на правото на продажбите, които не са релевантни за целите на преюдициалния въпрос]
- 15 В съдебното решение се посочва, че в подкрепа на искането си за отмяна на марките поради подвеждащия им характер г-н [W] [X] твърди, че след края на сътрудничеството им, уредено с протокола за предоставяне на услуги от 21 юли 2011 г., дружеството RMJC използва прехвърлените му марки по начин, който кара обществеността да вярва, че той е автор на продуктите, върху които са поставени тези марки.
- 16 [...]
- 17 [...] [мотиви, свързани с френските разпоредби на правото на продажбите, които не са релевантни за целите на преюдициалния въпрос]

По второто основание

Изложение на основанието

- 18 Дружеството Rmjc упреква съдебното решение за това, че в него се постановява лишаването му от правата му върху марка „[W] [X]“, № 3 201 616, обозначаваща „дрехи (облекло) за жени, мъже и деца“ и услугите „дизайн на облекла; стил на обличане“, и върху марка „[W] [X]“, № 1 640 795, за „козметични и разкрасителни продукти“ и „дрехи“, при положение че „в решение от 30 март 2006 г., Emanuel (C-259/04), Съдът на Европейският съюз приема, че „притежателят на дадена марка, съответстваща на името на създателя и на първия производител на стоките, които носят тази марка, не може поради тази единствена особеност да бъде лишен от правата му с мотив, че посочената марка въвежда в заблуждение обществеността“ и пояснява, че дори да се допусне, че е налице намерение от страна на предприятието притежател на марката да накара потребителите да повярват, че създателят продължава да участва в създаването на стоките, носещи посочената марка, това би могло да се счита „за измамно действие, но не и да се възприема като заблуждение“, което може да доведе до отмяна на марката; твърди също, че като е приел, че това решение „не изключва [...] въобще [...] възможността за обявяване на отмяна на марка в случай на заблуждаваща употреба от нейния притежател“ и дава възможност на притежателите „да се опитат да докажат, че използването [на спорните марки] от притежателя им е измамно“, Апелативният съд е нарушил член L. 714-6, буква b) от Code de la propriété intellectuelle (Кодекс на интелектуалната собственост), както следва да бъде тълкуван с оглед на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 89/104/ЕИО от 21 декември 1988 г., впоследствие член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95/ЕО от 22 октомври 2008 г.“.

Отговор на Съда

- 19 Това основание поставя въпроса за съответствието на решението на Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) с член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95/ЕО от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, чиито разпоредби понастоящем са възпроизведени в член 20, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.

Припомняне на приложимите текстове

- 20 Съгласно член L. 714-6, буква b) от Кодекса на интелектуалната собственост в редакцията му преди Ordonnance n° 2019-1169 (Постановление № 2019-1169) от 13 ноември 2019 г. притежателят на марка, която в резултат на неговите действия може да въведе обществеността в заблуждение, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоката или услугата, се лишава от правата върху нея.
- 21 С този текст последователно са транспонирани разпоредбите на член 12, параграф 2, буква б) от Първа Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, след това идентичните разпоредби на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95/ЕО и накрая също идентичните разпоредби на член 20, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436.
- 22 В решение от 30 март 2006 г., Emanuel (C-259/04), като тълкува Директива 89/104/ЕИО, Съдът на Европейския съюз, след като припомня, че случаите на отказ на регистрация, посочени в член 3, параграф 1, буква ж) от тази директива предполагат наличието на ефективна заблуда или на достатъчно сериозна вероятност за заблуда на потребителя, постановява, че макар средният потребител да би могъл да се повлияе при покупката си, представяйки си, че физическото лице е участвало в създаването на стоката, носеща марката, това обстоятелство само по себе си не може да заблуди обществеността по отношение на естеството, качеството или произхода на посочената стока (т. 47—49).
- 23 По-нататък добавя, че ако при представянето на марката предприятието възнамерява да накара потребителя да повярва, че физическото лице продължава да е създател на стоките, носещи марката, или че участва в създаването им, това би могло да се счита за измамно действие, но не и да се възприеме като заблуждение по смисъла на член 3 от Директива 89/104/ЕИО и което поради това не би могло да засегне самата марка, а оттам и възможността за регистрацията ѝ (т. 50).
- 24 Накрая, като посочва, че условията за отмяна, предвидени в член 12, параграф 2, буква б) от Директива 89/104/ЕИО, са идентични с тези за отказ

за регистрация на основание член 3, параграф 1, буква ж) от същата директива, Съдът постановява, че притежателят на дадена марка, съответстваща на името на създателя и на първия производител на стоките, които носят тази марка, не може поради тази единствена особеност да бъде лишен от правата му с мотив, че посочената марка въвежда в заблуждение обществеността по смисъла на член 12, параграф 2, буква б) от Директива 89/104/ЕИО, по-конкретно когато свързаната с тази марка клиентела е била прехвърлена с предприятието, произвеждащо обозначените с нея стоки.

Мотиви за отправяне на преюдициалното запитване

- 25 Дружеството Pmjс твърди, че това решение трябва да се тълкува в смисъл, че предполагаемите му действия, целящи да накарат потребителя да повярва, че г-н [W] [X] все още е създателят на стоките, носещи неговото фамилно име, или че участва в създаването им, не могат да засегнат самата марка, макар и да се считат за заблуждаващи.
- 26 В този смисъл се е произнесъл Tribunal judiciaire de Paris (Районен съд Париж, Франция) с решение от 26 юни 2020 г., отменено с решението от 12 октомври 2022 г.
- 27 По същия начин тълкува цитираното по-горе решение Emanuel и генералният адвокат, като цитира по-конкретно преобладаващата френска доктрина.
- 28 От своя страна, Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) приема, че макар в точка 50 от цитираното по-горе решение Emanuel, като тълкува член 3, параграф 1, точка ж) от Директива 89/104/ЕИО, Съдът на ЕС да постановява, че марка, съставена от фамилното име на създател, не може да се счита за заблуждаваща само поради това, че този създател вече не участва в създаването на стоките, носещи съставените от неговото фамилно име марки, той не е използвал мотивите от тази точка за тълкуване на член 12, параграф 2, буква б) от същата директива. Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) счита, че последната разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че допуска обявяването на отмяната на марка поради използването ѝ при условия, които могат действително да накарат обществеността да повярва, че създателят продължава да участва в създаването на стоките, носещи съставените от фамилното му име марки, въпреки че това вече не е така.
- 29 Освен това с решение от 14 май 2009 г., Elio Fiorucci (T-165/06) Общият съд на Европейския съюз, на основание на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, чиито разпоредби са по същество идентични с тези на член 12, параграф 2, буква б) от Първа директива 89/104, отхвърля искането за отмяна, основано на заблуждаваща употреба след регистрацията на марка, състояща се от фамилното име на създател, не с мотива, че би било

изключено такава заблуждаваща употреба на марката да доведе до отмяната ѝ, а с мотива, че встъпилата страна не е представила никакво доказателство за използването на марката след нейната регистрация.

Преюдициален въпрос

- 30 Ето защо възниква въпросът дали член 12, параграф 2, буква б) от Директива 2008/95/ЕО и член 20, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат обявяването на отмяната на марка, състояща се от фамилното име на създател, поради използването ѝ след прехвърлянето при условия, които могат действително да накарат обществеността да повярва, че създателят, чието фамилно име съставлява марката, продължава да участва в създаването на стоките, носещи тази марка, въпреки че това вече не е така.

ПО ИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ Cour de cassation (Касационен съд, Франция):

ОТХВЪРЛЯ първото основание за обжалване;

Преди да се произнесе по второто и третото основание:

Като взе предвид член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

ОТПРАВЯ следния преюдициален въпрос до Съда на Европейския съюз:

„Трябва ли член 12, параграф 2, буква б) от Първа директива 2008/95/ЕО от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и член 20, буква б) от Директива (ЕС) 2015/2436 от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките да се тълкуват в смисъл, че не допускат обявяването на отмяната на марка, състояща се от фамилното име на създател, поради използването ѝ след прехвърлянето при условия, които могат действително да накарат обществеността да повярва, че този създател продължава да участва в създаването на стоките, носещи марката, въпреки че това вече не е така?“;

[...] [процесуални въпроси, информация относно производството]