

Anonymizované znění

Překlad

C-168/24 – 1

Věc C-168/24ⁱ

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

Datum doručení:

28. února 2024

Předkládající soud:

Cour de cassation (Francie)

Datum předkládacího rozhodnutí:

28. února 2024

Navrhovatelka:

PMJC SAS

Odpůrce:

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

[omissis] [čísla jednací, poznámky procesní povahy]

ROZSUDEK COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (KASAČNÍ SOUD, OBCHODNÍ,
FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÝ SENÁT, FRANCIE) ZE DNE 28. února 2024

Společnost Pmjc, zjednodušená akciová společnost, společnost s jediným společníkem, se sídlem [omissis] 75011 Paříž, podala kasační opravný prostředek č. [omissis] proti rozsudku, který dne 12. října 2022 vydal cour d'appel de Paris [odvolací soud v Paříži (sekce 5, senát 1), Francie], ve sporu mezi ní:

1/ a p. [W] [X], s bydlištěm [omissis] 75017 Paříž,

ⁱ Název projednávané věci je fiktivní. Neodpovídá skutečnému jménu žádného z účastníků řízení.

2/ a p. [M] [X], s bydlištěm [omissis] 75007 Paříž,

3/ a společností [X], zjednodušenou akciovou společností, se sídlem [omissis] 75017 Paříž [omissis] [právní zástupce]

odpůrcům v řízení o kasačním opravném prostředku.

Na podporu svého kasačního opravného prostředku se navrhovatelka dovolává tři důvodů kasačního opravného prostředku.

[omissis] [procesní bod]

[omissis] [upřesnění procesní povahy]

Obchodní, finanční a hospodářský senát Cour de cassation (Kasační soud) [omissis] [složení] poté, co se o tom v souladu se zákonem poradil, vydal tento rozsudek.

Skutkový stav a řízení

- 1 Podle napadeného rozsudku (Paříž, dne 12. října 2022) byla společnost [W] [X], založená v roce 1978 p. [W] [X] za účelem prodeje oděvů a módních doplňků, předmětem kolektivního řízení, na jehož závěru předložila společnost Pmjc nabídku na převzetí všech aktiv této společnosti, která byla přijata rozsudkem ze dne 13. září 2011, po němž samotným následovala smlouva o převodu hmotného a nehmotného majetku ze dne 3. února 2012 týkající se zejména francouzských slovních ochranných známek „[W] [X]“ č. 1 640 795, přihlášené p. [W] [X], který ji v roce 1999 převedl na společnost [W] [X], a „[W] [X]“ č. 3 201 616, přihlášené v roce 2002 společností [W] [X].
- 2 Protokolem o poskytování služeb uzavřeným dne 21. července 2011 pokračoval p. [W] [X] ve spolupráci se společností Pmjc až do smluvně stanoveného data, a to do dne 31. prosince 2015.
- 3 S tvrzením, že p. [W] [X] se tím, že prostřednictvím společnosti [X] pokračuje ve svých profesních a uměleckých činnostech, dopouští nekalosoutěžního jednání a zasahuje do jejích práv z ochranných známek, jej dne 21. června 2018 společnost Pmjc zažalovala za porušení práv z ochranných známek „[W] [X]“ a „[W] [X]“, jakož i za nekalou a parazitní soutěž. Vzájemnou žalobou se p. [W] [X] domáhal zrušení práv společnosti Pmjc k těmto ochranným známkám pro klamání, a to z důvodu užívání těchto ochranných známek, které bylo podle jeho názoru klamavé a kterého se společnost dopustila v období mezi koncem roku 2017 a začátkem roku 2019.
- 4 Rozsudkem ze dne 12. října 2022 cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži) rozhodl, že se zrušují práva společnosti Pmjc k ochranným známkám „[W] [X]“ a „[W] [X]“ za účelem označení různého zboží a služeb.

- 5 [omissis] (odůvodnění rozsudku odvolacího soudu týkající se francouzských pravidel o právu prodeje, které je pro účely předběžné otázky irelevantní) [omissis]
- 6 Podle téhož rozsudku nebrání unijní právo rozhodnutí o zrušení ochranné známky týkající se příjmení tvůrce, pokud nabyvatel této ochranné známky svými postupy uvádí veřejnost skutečně v domnění, že tvůrce se stále podílí na navrhování zboží, nebo zakládá dostatečně vážné nebezpečí takového klamání.
- 7 V rozsudku se má za to, že v projednávané věci tomu tak skutečně je, jelikož společnost Pmjc byla dvakrát odsouzena za porušení autorských práv p. [W] [X] k jeho nedávným dílům, která nebyla v roce 2012 na společnost Pmjc převedena (CA Paris, 7. září 2021, RG č. 19/13325; CA Paris, 10. prosince 2021, RG č. 20/04255). Tato odsouzení jsou nezměnitelná. Rozsudek z toho vyvozuje, že ochranné známky použité ve formě umístění na zboží opatřené ozdobami představujícími porušení autorského práva převodce, protože týkající se původních výtvorů realizovaných převodcem při dodržení závazků ve vztahu k nabývací společnosti, se staly klamavými.
- 8 Společnost Pmjc podala proti rozsudku ze dne 12. října 2022 kasační opravný prostředek.

Přezkum důvodů

K prvnímu důvodu

Znění důvodu

- 9 [omissis] [znění prvního důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícího z francouzských pravidel o právu prodeje, pro účely předběžné otázky irelevantní]

Odpoověď předkládajícího soudu

- 10 [omissis]
- 11 [omissis]
- 12 [omissis]
- 13 [omissis]
- 14 [omissis] [odůvodnění týkající se francouzských pravidel o právu prodeje, pro účely předběžné otázky irelevantní]
- 15 V rozsudku se má za to, že na podporu svého návrhu na zrušení pro klamavost p. [W] [X] tvrdí, že společnost Pmjc od skončení jejich spolupráce upravené protokolem o poskytování služeb ze dne 21. července 2011 využívá převedené

ochranné známky způsobem, který veřejnost uvádí v domnění, že právě on je autorem výtvorů, na nichž jsou tyto ochranné známky umístěny.

- 16 [omissis]
- 17 [omissis] [odůvodnění týkající se francouzských pravidel o právu prodeje, pro účely předběžné otázky irelevantní]

K druhému důvodu

Znění důvodu

- 18 Společnost Pmjc rozsudku vytýká, že se jím rozhoduje, že se zrušují její práva k ochranné známce „[W] [X]“ č. 3 201 616 za účelem označení „oděvů (oblečení) pro ženy, muže a děti“ a „služeb módních návrhářů; (oděvní) styling“ a k ochranné známce „[W] [X]“ č. 1 640 795 pro „kosmetické výrobky a přípravky“ a „oděvy“, i když ve svém rozsudku ze dne 30. března 2006, Emanuel (C-259/04), Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že „majitel ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nemůže být na základě této jediné zvláštnosti zbaven svých práv z důvodu, že by uvedená ochranná známka mohla klamat veřejnost“ a upřesnil, že i za předpokladu, že existuje vůle podniku, který je vlastníkem ochranné známky, namluvit spotřebiteli, že se tvůrce stále podílí na tvorbě zboží nesoucího uvedenou ochrannou známku, jednalo by se tedy „o postup, který lze považovat za lstivý, ale který nelze posoudit jako klamání“, které by mohlo mít za následek zrušení ochranné známky; že tím, že měl za to, že toto rozhodnutí „nevylučuje [...] nikterak [...] možnost rozhodnout o zrušení ochranné známky v případě, že by ji její vlastník užíval klamavě“ a ponechává vlastníkům možnost „pokusit se prokázat, že využívání [sporných ochranných známek] jejich vlastníkem je lstivé“, porušil odvolací soud článek L. 714–6 písm. b) code de la propriété intellectuelle (zákoník duševního vlastnictví), který se musí vykládat s ohledem na čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, nyní čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95/ES ze dne 22. října 2008.“

Odpověď předkládajícího soudu

- 19 Tento důvod vyvolá otázku souladu rozhodnutí odvolacího soudu s čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, jehož ustanovení jsou nyní obsažena v čl. 20 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Připomenutí použitelných právních předpisů

- 20 Podle článku L. 714–6 písm. b) zákoníku duševního vlastnictví, ve znění předcházejícím nařízení č. 2019–1169 ze dne 13. listopadu 2019, se zrušení svých

práv vystavuje vlastník ochranné známky, která se stala v důsledku jeho jednání způsobilou vést ke klamání, zejména ohledně povahy, jakosti nebo zeměpisného původu zboží nebo služby.

- 21 Tento právní předpis postupně zajišťoval provedení ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. b) první směrnice 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, poté totožných ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95/ES a nakonec i rovněž totožných ustanovení čl. 20 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436.
- 22 Když ve svém rozsudku ze dne 30. března 2006, Emanuel (C-259/04), Soudní dvůr Evropské unie vykládal směrnicí 89/104/EHS, poté, co připomněl, že případy zamítnutí zápisu stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104 předpokládají, že lze zjistit skutečné klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání spotřebitele, rozhodl, že i za předpokladu, že by průměrný spotřebitel mohl být při koupi ovlivněn tím, že by si představoval, že se fyzická osoba podílela na vytvoření výrobku označeného ochrannou známkou, nemůže tato okolnost sama o sobě klamat veřejnost o povaze, jakosti nebo původu uvedeného zboží (body 47 až 49).
- 23 Soudní dvůr doplnil, že kdyby v prezentaci ochranné známky existovala vůle podniku namluvit spotřebiteli, že fyzická osoba je stále ještě tvůrkyní zboží nesoucího uvedenou ochrannou známku nebo že se podílí na jeho tvorbě, jednalo by se o postup, který lze považovat za lstivý, ale který nelze posoudit jako klamání ve smyslu článku 3 směrnice 89/104 a který by z tohoto důvodu neovlivnil ochrannou známku jako takovou, a v důsledku toho možnost ji zapsat (bod 50).
- 24 Konečně s uvedením toho, že podmínky zrušení stanovené v čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104/EHS jsou totožné s podmínkami pro zamítnutí zápisu na základě čl. 3 odst. 1 písm. g) této směrnice, Soudní dvůr rozhodl, že majitel ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nemůže být na základě této jediné zvláštnosti zbaven svých práv z důvodu, že by uvedená ochranná známka mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104, zejména když klientela spojená s touto ochrannou známkou byla převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje.

Důvody odůvodňující předložení předběžné otázky

- 25 Společnost Pmjc tvrdí, že toto rozhodnutí musí být vykládáno v tom smyslu, že její případné postupy, jejichž cílem je namluvit spotřebiteli, že p. [W] [X] je stále tvůrcem zboží označeného jeho příjmením nebo že se podílí na jeho tvorbě, nemohou mít vliv na samotnou ochrannou známku, a to dokonce ani tehdy, kdy by byly posouzeny jako klamavé.

- 26 Právě v tomto smyslu rozhodl tribunal judiciaire de Paris (soud prvního stupně v Paříži, Francie) v rozsudku ze dne 26. června 2020, který byl zrušen rozsudkem ze dne 12. října 2022.
- 27 Právě tak byl generální advokátkou, která citovala zejména většinovou francouzskou právní nauku, vyložen i výše uvedený rozsudek Emanuel.
- 28 Pokud jde o cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži), ten má za to, že i když Soudní dvůr v bodě 50 výše uvedeného rozsudku Emanuel při výkladu čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104/EHS rozhodl, že ochrannou známku týkající se příjmení tvůrce nelze považovat za klamavou jen proto, že tento tvůrce se již nepodílí na navrhování zboží opatřeného ochrannými známkami tvořenými jeho příjmením, výslovně nerozšířil odůvodnění tohoto bodu na výklad čl. 12 odst. 2 písm. b) téže směrnice. Odvolací soud má za to, že toto posledně uvedené ustanovení musí být vykládáno v tom smyslu, že nebrání rozhodnutí o zrušení ochranné známky z důvodu jejího využívání za podmínek, které mohou veřejnost skutečně uvést v domnění, že se tvůrce stále podílí na tvorbě zboží opatřeného ochrannými známkami tvořenými jeho příjmením, i když tomu tak už není.
- 29 Kromě toho rozsudkem ze dne 14. května 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), Tribunál Evropské unie s použitím čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, jehož ustanovení jsou v podstatě totožná s ustanoveními čl. 12 odst. 2 písm. b) první směrnice 89/104, zamítl návrh na zrušení založený na klamavém užití ochranné známky týkající se příjmení tvůrce po jejím zápisu, a to nikoli z důvodu, že by bylo vyloučeno, aby takové klamavé užití ochranné známky mělo za následek její zrušení pro klamavost, nýbrž s uvedením toho, že vedlejší účastnice nepředložila žádný důkaz o užití ochranné známky po jejím zápisu.

Předběžná otázka

- 30 Vyvstává tedy otázka, zda čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95/ES a čl. 20 písm. b) směrnice (EU) 2015/36 musí být vykládány v tom smyslu, že brání rozhodnutí o zrušení ochranné známky týkající se příjmení tvůrce z toho důvodu, že je po převodu využívána za podmínek, které mohou veřejnost skutečně uvést v domnění, že tvůrce, jehož příjmení ochrannou známku tvoří, se stále podílí na tvorbě zboží opatřeného touto ochrannou známkou, i když tomu tak už není.

Z TĚCHTO DŮVODŮ předkládající soud:

ZAMÍTÁ první důvod kasačního opravného prostředku;

dříve, než meritorně rozhodne o druhém a třetím důvodu;

s ohledem na článek 267 Smlouvy o fungování Evropské unie;

PŘEDKLÁDÁ Soudnímu dvoru Evropské unie následující otázku:

„Musí být čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, a čl. 20 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládány v tom smyslu, že brání rozhodnutí o zrušení ochranné známky tvořené příjmením tvůrce z toho důvodu, že ochranná známka je po převodu využívána za podmínek, které mohou veřejnost skutečně uvést v domnění, že tento tvůrce se stále podílí na tvorbě označeného zboží, i když tomu tak už není?“;

[omissis] [procesní body, poznámky procesní povahy]

PRACOVNÍ DOKUMENT