

Tunnistetiedot poistettu

Käännös

C-168/24 – 1

Asia C-168/24

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

28.2.2024

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Cour de cassation (ylin yleinen tuomioistuin, Ranska)

Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

28.2.2024

Valittaja:

PMJC SAS

Vastapuolet:

[W] [X]

[M] [X]

[X]

[– –] [Viitetietoja, prosessuaalisia tietoja]

COUR DE CASSATIONIN (YLIN YLEINEN TUOMIOISTUIN, RANSKA)
KAUPPA- JA TALOUSOSASTON VÄLIPÄÄTÖS 28.2.2024

Pmjc-yhtiö, joka on société par actions simplifiée -muotoinen yksinkertaistettu osakeyhtiö, jolla on yksi ainoa osakas ja jonka kotipaikka on [– –] 75011 Pariisi, on valittanut valituksella nro [– –] cour d’appel de Paris’n (Pariisin ylioikeus, Ranska) (5 osasto, 1 jaosto) 12.10.2022 antamasta tuomiosta oikeusriidassa, jonka muut asianosaiset ovat:

1. [W] [X], jonka osoite on [– –] 75017 Paris,
2. [M] [X], jonka osoite on [– –] 75007 Paris,
3. [X] Créative, joka on société par actions simplifiée -muotoinen yhtiö, jonka kotipaikka on [– –] 75017 Paris [– –] [laillinen edustaja]

kassaatioasian vastapuolina.

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kolmeen kassaatiovalitusperusteeseen.

[– –] [menettelyseikka]

[– –] [prosessuaalisia tietoja]

Cour de cassationin kauppaja- ja talousosasto, [– –] [kokoonpano], on antanut tämän välipäätöksen neuvoteltuaan asiasta lain mukaisesti.

Tosiseikat ja menettely

- 1 Valituksenalaisen tuomion (cour d’appel de Paris’n tuomio 12.10.2022) mukaan [W] [X] -yhtiö, jonka [W] [X] perusti vuonna 1978 myydäkseen muotivaatteita ja -asusteita, oli ollut maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, ja kyseisen menettelyn päätteeksi Pmjc-yhtiö oli tehnyt koko yhtiön omaisuuden ostotarjouksen, joka hyväksyttiin 13.9.2011 annetulla tuomiolla, jonka jälkeen annettiin 3.2.2012 aineellisen ja aineettoman omaisuuden luovuttamista koskeva toimi, joka koskee muun muassa Ranskassa rekisteröityjä sanamerkkejä ”[W] [X]”, nro 1 640 795, jonka rekisteröintihakemuksen oli esittänyt [W] [X], joka luovutti sen vuonna 1999 [W] [X] -yhtiölle, ja sanamerkkiä ”[W] [X]”, nro 3 201 616, jonka rekisteröintihakemuksen oli esittänyt vuonna 2002 [W] [X] -yhtiö.
- 2 [W] [X] jatkoi 21.7.2011 tehdyn palvelusopimuksen perusteella yhteistyötään Pmjc-yhtiön kanssa sopimuksessa sovitun määräajan loppuun – eli 31.12.2015 – asti.
- 3 Pmjc-yhtiö, joka väitti, että jatkamalla taiteellista ja ammattitoimintaansa [X] Creative -yhtiön välityksellä [W] [X] kilpaili sen kanssa vilpillisesti ja loukkasi sen tavaramerkkioikeuksia, nosti 21.6.2018 kanteen, joka koski ”[W] [X]” ja ”[W] [X]” -tavaramerkkien loukkaamista sekä vilpillistä ja toisen työhön tai sijoituksiin perustuvaa kilpailua. [W] [X] nosti vastakanteen, jossa hän vaati tuomioistuinta julistamaan Pmjc-yhtiön kyseisiä tavaramerkkejä koskevat oikeudet menetetyiksi harhaanjohtavuuden perusteella, koska se oli käyttänyt niitä [W] [X]:n mukaan harhaanjohtavasti vuoden 2017 lopusta vuoden 2019 alkuun.
- 4 Cour d’appel de Paris antoi 12.10.2022 tuomion, jossa se julisti menetetyiksi Pmjc-yhtiön oikeudet, jotka koskevat eri tavaroita ja palveluja varten rekisteröityjä tavaramerkkejä ”[W] [X]” ja ”[W] [X]”.

- 5 [- -] [Cour d'appel de Paris'n tuomion perustelu, joka liittyy Ranskan kauppaoikeuden sääntöihin ja jolla ei ole merkitystä ennakkoratkaisukysymyksen kannalta]
- 6 Cour d'appel de Paris'n tuomion mukaan unionin oikeus ei ole esteenä sille, että suunnittelijan sukunimeä koskeva tavaramerkki julistetaan menetetyksi tilanteessa, jossa tavaramerkin luovutuksensaaja antaa menettelyllään yleisölle tosiasiallisesti vaikutelman, että suunnittelija osallistuu edelleenkin tavaroiden suunnitteluun, tai aiheuttaa riittävän vakavan vaaran tällaisesta harhaanjohtamisesta.
- 7 Kyseisessä tuomiossa katsotaan, että näin on nyt käsiteltävässä asiassa, koska Pmjc-yhtiö on tuomittu kahteen otteeseen [W] [X]:n sellaisten tekijänoikeuksien loukkaamisesta, jotka koskevat hänen viimeaikaisia teoksiaan, joita ei ollut luovutettu vuonna 2012 Pmjc-yhtiölle (Cour d'appel de Paris, 7.9.2021, diaarinumero 19/13325; Cour d'appel de Paris, 10.12.2021, diaarinumero 20/04255). Tuomiot ovat lainvoimaisia. Cour d'appel de Paris'n tuomiossa päätellään tästä, että koska tavaramerkkejä käytetään kiinnittämällä ne tavaroihin, joissa on koristeita, joiden käyttämisellä loukataan luovuttajan tekijänoikeuksia, koska ne perustuvat luovuttajan suunnittelutöihin, jotka hän on suunnitellut kunnioittaen sopimussitoumuksia, joita hänellä oli luovutuksensaajana olevan yhtiön kanssa, tavaramerkeistä on tullut harhaanjohtavia.
- 8 Pmjc-yhtiö on tehnyt kassaatiovalituksen 12.10.2022 annetusta tuomiosta.

Valitusperusteiden arviointi

Ensimmäinen valitusperuste

Valitusperusteen sisältö

- 9 [- -] [Ensimmäisen valitusperusteen sisältö, joka liittyy Ranskan kauppaoikeuden sääntöihin ja jolla ei ole merkitystä ennakkoratkaisukysymyksen kannalta]

Cour de cassationin vastaus

- 10 [- -]
- 11 [- -]
- 12 [- -]
- 13 [- -]
- 14 [- -] [Perusteluja, jotka liittyvät Ranskan kauppaoikeuden sääntöihin ja joilla ei ole merkitystä ennakkoratkaisukysymyksen kannalta]

- 15 Tuomiossa todetaan, että [W] [X] vetoaa tavaramerkkien menettämistä harhaanjohtavuuden perusteella koskevan vaatimuksensa perusteena siihen, että 21.7.2011 tehdyllä palvelusopimuksella järjestetyn asianosaisten välisen yhteistyön päätyttyä Pmjc-yhtiö käyttää luovutettuja tavaramerkkejä tavalla, joka antaa yleisölle vaikutelman, että [W] [X] on suunnitellut tavarat, joihin kyseiset tavaramerkit on kiinnitetty.
- 16 [– –]
- 17 [– –] [Perusteluja, jotka liittyvät Ranskan kauppaoikeuden sääntöihin ja joilla ei ole merkitystä ennakkoratkaisukysymyksen kannalta]

Toinen valitusperuste

Valitusperusteen sisältö

- 18 Pmjc-yhtiö väittää, että tuomiossa on oikeudellinen virhe siltä osin kuin siinä julistetaan, että yhtiö on menettänyt oikeutensa tavaramerkkiin ”[W] [X]”, nro 3 201 616, joka on rekisteröity luokkaan ”naisten, miesten ja lasten vaatteet (pukeutuminen)” kuuluvia tavaroita varten ja luokkaan ”muotisuunnittelupalvelut; muotisuunnittelu (vaatteet)” kuuluvia palveluja varten, ja oikeutensa tavaramerkkiin ”[W] [X]”, nro 1 640 795, joka on rekisteröity luokkaan ”kosmeettiset ja kauneusalan tuotteet” ja luokkaan ”vaatteet” kuuluvia tavaroita varten, vaikka ”Euroopan [yhteisöjen] tuomioistuin totesi 30.3.2006 antamassaan tuomiossa Emanuel (C-259/04), että ”tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi” ja täsmensi, että vaikka tavaramerkinhaltijana olevan yrityksen tarkoituksena olisikin saada kuluttaja uskomaan, että kyseinen suunnittelija osallistuu edelleenkin kyseisellä tavaramerkillä varustetun tavarantoiminnan luomiseen, kyse olisi ”menettelystä, jota voitaisiin pitää vilpillisenä mutta jota ei voitaisi tarkastella – – harhaanjohtamisena”, jonka perusteella merkki voidaan julistaa menetetyksi; Pmjc-yhtiö väittää lisäksi, että koska valituksenalaisen tuomion mukaan mainittu yhteisöjen tuomioistuimen tuomio ”ei suinkaan estä julistamasta tavaramerkkiä menetetyksi siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltija käyttää sitä harhaanjohtavasti” ja siinä jätetään tavaramerkinhaltijoille mahdollisuus ”yrittää osoittaa, että tavaramerkinhaltijan tapa käyttää [riidanalaisia tavaramerkkejä] on vilpillinen”, cour d’appel de Paris on rikkonut teollisuus- ja tekijänoikeuksista annetun koodeksin (code de la propriété intellectuelle) L. 714-6 §:n b kohtaa, sellaisena kuin sitä on tulkittava 21.12.1988 annetun direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella, josta on tullut 22.10.2008 annetun direktiivin 2008/95/EY 12 artiklan 2 kohdan b alakohta.”

Cour de cassationin vastaus

- 19 Valitusperusteessa tuodaan esiin kysymys siitä, soveltuuko cour d'appelin ratkaisu yhteen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun direktiivin 2008/95/EY 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa, jossa säädetyistä säädetään nykyään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun direktiivin (EU) 2015/2436 20 artiklan b alakohdassa.

Yhteenveto sovellettavista säännöksistä

- 20 Teollisuus- ja tekijänoikeuksista annetun koodeksin L. 714-6 §:n b kohdassa, sellaisena kuin se oli ennen 13.11.2019 annettua asetusta nro 2019-1169 (ordonnance n° 2019-1169), säädettiin, että tavaramerkin, josta on tullut harhaanjohtava erityisesti tavaran tai palvelun lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, haltija voi menettää tavaramerkkiin liittyvät oikeutensa.
- 21 Kyseisellä säännöksellä on pantu täytäntöön kansallisessa oikeusjärjestyksessä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 2 kohdan b alakohta, sittemmin – sanamuodoltaan sama – direktiivin 2008/95/EY 12 artiklan 2 kohdan b alakohta ja lopuksi – niin ikään sanamuodoltaan sama – direktiivin (EU) 2015/2436 20 artiklan b alakohta.
- 22 Euroopan [yhteisöjen] tuomioistuin, joka tulkitsi 30.3.2006 antamassaan tuomiossa Emanuel (C-259/04) direktiiviä 89/104/ETY, muistutti ensin, että mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen rekisteröintiesteiden osalta edellytetään, että voidaan katsoa, että merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara, ja katsoi tämän jälkeen, että vaikka keskivertokuluttajan päätökseen ostaa tavaramerkillä varustettu tuote voi vaikuttaa se, että hän kuvittelee kyseisen luonnollisen henkilön osallistuneen kyseisellä tavaramerkillä varustetun tuotteen suunnitteluun, tämä seikka ei yksinään ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan kyseisen tuotteen lajin, laadun tai alkuperän osalta (47–49 kohta).
- 23 Yhteisöjen tuomioistuin lisäsi, että jos tavaramerkki on esitetty siten, että siitä ilmenee yrityksen pyrkimys antaa kuluttajille vaikutelma, että kyseinen luonnollinen henkilö on edelleen mainitulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnittelija tai että hän osallistuu niiden suunnitteluun, kyse on menettelystä, jota voidaan pitää vilpillisenä mutta jota ei voida tarkastella direktiivin 89/104/ETY 3 artiklassa tarkoitettuna harhaanjohtamisena ja joka ei tämän vuoksi vaikuta itse tavaramerkkiin eikä näin ollen mahdollisuuteen rekisteröidä se (50 kohta).
- 24 Lopuksi yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tavaramerkin menettämistä koskevat edellytykset, joista säädetään direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 2 kohdan

b alakohdassa, ovat samat kuin saman direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan perustuvan rekisteröinnin epäämisen osalta, ja katsoi tuomiolauselmassa, että tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla, etenkin kun tähän tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa.

Ennakkoratkaisupyynnön perusteet

- 25 Pmjc-yhtiö väittää, että mainittua yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota on tulkittava siten, että kyseisen yhtiön mahdolliset menettelytavat, joiden tarkoituksena on ollut antaa kuluttajille vaikutelma, että [W] [X] on edelleenkin hänen sukunimellään merkittyjen tavaroiden suunnittelija tai että hän osallistuu niiden suunnitteluun, eivät voi vaikuttaa itse tavaramerkkiin, vaikka niitä pidettäisiinkin harhaanjohtavina.
- 26 Näin katsoi tribunal judiciaire de Paris (Pariisin alioikeus, Ranska) 26.6.2020 antamassaan tuomiossa, joka kumottiin 12.10.2022 annetulla tuomiolla.
- 27 Myös Cour de cassationin julkisasiamies on tulkinnut edellä mainittua tuomiota Emanuel näin, ja tässä yhteydessä hän on viitannut muun muassa enemmistökantaan Ranskan oikeuskirjallisuudessa.
- 28 Cour d’appel de Paris katsoo puolestaan, että vaikka yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitun tuomion Emanuel 50 kohdassa tulkinnut direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ja katsonut, että suunnittelijan sukunimeä koskevaa tavaramerkkiä ei voida pitää harhaanjohtavana pelkästään sillä perusteella, että kyseinen suunnittelija ei enää osallistu suunnittelijan sukunimestä muodostuvilla tavaramerkeillä merkittyjen tavaroiden suunnitteluun, yhteisöjen tuomioistuin ei ole nimenomaisesti ulottanut kyseistä alakohtaa koskevan tulkintansa perusteluja koskemaan myös direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa. Cour d’appel de Paris katsoo, että viimeksi mainittua säännöstä on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että tavaramerkki julistetaan menetetyksi sillä perusteella, että tavaramerkkiä käytetään tavalla, joka on omiaan antamaan yleisölle tosiasiallisesti vaikutelman, että suunnittelija osallistuu edelleenkin sellaisten tavaroiden suunnitteluun, jotka on merkitty hänen sukunimestään muodostuvalla tavaramerkillä, vaikka näin ei enää ole.
- 29 Lisäksi 14.5.2009 antamassaan tuomiossa Elio Fiorucci (T-165/06), jossa Euroopan [yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin] sovelsi yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jossa säädetty vastaa lähinnä ensimmäisen direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyä, kyseinen tuomioistuin hylkäsi menettämiskaatumuksen, joka perustui suunnittelijan sukunimeä koskevan

tavaramerkin harhaanjohtavaan käyttöön sen rekisteröinnin jälkeen, ei sillä perusteella, että tavaramerkin tällainen harhaanjohtava käyttö ei voisi johtaa tavaramerkin menettämiseen harhaanjohtavuuden perusteella, vaan sillä perusteella, että väliintulija ei ollut esittänyt mitään todisteita tavaramerkin käytöstä sen rekisteröinnin jälkeen.

Ennakkoratkaisukysymys

- 30 Näin ollen tulee esiin kysymys siitä, onko direktiivin 2008/95/EY 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja direktiivin (EU) 2015/2436 20 artiklan b alakohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että suunnittelijan sukunimeä koskeva tavaramerkki julistetaan menetetyksi sillä perusteella, että sitä on käytetty tavaramerkin luovutuksen jälkeen tavalla, joka on omiaan antamaan yleisölle tosiasiallisesti vaikutelman, että suunnittelija, jonka sukunimi on kyseinen tavaramerkki, osallistuu edelleenkin kyseisellä tavaramerkillä merkittyjen tavaroiden suunnitteluun, vaikka näin ei enää ole.

NÄILLÄ PERUSTEILLA Cour de Cassation:

HYLKÄÄ ensimmäisen valitusperusteen;

Ennen ratkaisun antamista toiseen ja kolmanteen valitusperusteeseen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan nojalla

ESITTÄÄ Euroopan unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun direktiivin 2008/95/EY 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun direktiivin (EU) 2015/2436 20 artiklan b alakohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että suunnittelijan sukunimestä muodostuva tavaramerkki julistetaan menetetyksi sillä perusteella, että sitä on käytetty tavaramerkin luovutuksen jälkeen tavalla, joka on omiaan antamaan yleisölle tosiasiallisesti vaikutelman, että kyseinen suunnittelija osallistuu edelleenkin kyseisellä tavaramerkillä merkittyjen tavaroiden suunnitteluun, vaikka näin ei enää ole?”

[– –] [prosessuaalisia seikkoja]