

Anonymiseret udgave

Oversættelse

C-168/24 – 1

Sag C-168/24

Anmodning om præjudiciel afgørelse

Dato for indlevering:

28. februar 2024

Forelæggende ret:

Cour de cassation (Frankrig)

Dato for forelæggelsesafgørelsen:

28. februar 2024

Kassationsappellant:

PMJC SAS

Kassationsindstævnte:

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

[Udelades] [henvisninger, angivelser af proceduremæssig karakter]

DOM AFSAGT AF COUR DE CASSATION (KASSATIONSDOMSTOL)
(AFDELINGEN FOR HANDEL, FINANS OG ØKONOMI), AF 28. FEBRUAR
2024

Selskabet Pmjc, et forenklet aktieselskab, enkeltmandsselskab, [udelades] 75011 Paris, har iværksat appel nr. [udelades] til prøvelse af dom af 12. oktober 2022 afsagt af cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) (sektor 5, første afdeling) i tvisten mellem:

1. [W] [X], [udelades] 75017 Paris,

2. [M] [X], [udelades] 75007 Paris,

3. selskabet [X] Créative, et forenklet aktieselskab, [udelades] 75017 Paris [udelades] [retlig repræsentant]

kassationsindstævnte

Kassationsappellanten har til støtte for sin appel fremført tre kassationsanbringender.

[Udelades] [processuelle bemærkninger]

[Udelades] [præciseringer af proceduremæssig karakter]

Cour de cassation (kassationsdomstol) (Afdelingen for Handel, Finans og Økonomi) [udelades] [sammensætning] har efter den lovbestemte rådslagning og afstemning afsagt følgende dom.

Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger

- 1 Det fremgår af den anfægtede dom (Paris, 12.10.2022), at selskabet [W] [X], grundlagt i 1978 af [W] [X] med henblik på salg af modetøj og accessoires, havde været genstand for en kollektiv insolvensbehandling, i forlængelse af hvilken selskabet Pmjc fremsatte et tilbud om overtagelse af samtlige aktiver i selskabet, hvilket blev accepteret ved dom af 13. september 2011, der blev fulgt op af en akt om overdragelse af materielle og immaterielle aktiver af 3. februar 2012 vedrørende navnlig de franske ordmærker »[W] [X]« nr. 1 640 795, indgivet af [W] [X], der i 1999 overdrog det til selskabet [W] [X], og »[W] [X]« nr. 3 201 616, indgivet i 2002 af selskabet [W] [X].
- 2 På grundlag af en aftale om levering af tjenesteydelser indgået den 21. juli 2011, fortsatte [W] [X] sit samarbejde med selskabet Pmjc frem til den i kontrakten fastsatte slutdato, dvs. den 31. december 2015.
- 3 Den 21. juni 2018 anlagde selskabet Pmjc sag om varemærkekrænkelse med påstand om, at »[W] [X]« ved at udøve erhvervmæssig og kunstnerisk virksomhed via et selskab [X] Creative gjorde sig skyldig i illoyal og unfair konkurrence og krænkelse af varemærkerne »[W] [X]« og »[W] [X]«. [W] [X] fremsatte et modkrav om, at selskabet Pmjc's rettigheder til varemærkerne erklæres fortabt på grund af dets ifølge ham vildledende brug heraf i perioden mellem udgangen af 2017 og starten af 2019.
- 4 Ved dom af 12. oktober 2022, erklærede cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) selskabet Pmjc's rettigheder til varemærkerne »[W] [X]« og »[W] [X]« for fortabt med den begrundelse, at de betegnede andre varer og tjenester.
- 5 [Udelades] [begrundelse for cour d'appels (appeldomstol) dom om reglerne i den franske købelov, irrelevant i forbindelse med det præjudicielle spørgsmål]

- 6 Det fremgår af samme dom, at EU-retten ikke er til hinder for, at et mærke, der bærer opfinderens efternavn, kan erklæres fortabt, når erhververen af dette mærke ved sine handlinger effektivt lader offentligheden tro, at designeren fortsat deltager i designet af varerne, eller skaber en tilstrækkelig alvorlig risiko for en sådan vildledning.
- 7 Det blev fastslået i nævnte dom, at dette var tilfældet i den foreliggende sag, idet selskabet Pmjc to gange er blevet dømt for krænkelse af [W] [X]'s ophavsrettigheder til nyere værker, der ikke blev overdraget til selskabet Pmjc i 2012 (CA Paris, 7.9.2021, RG nr. 19/13325; CA Paris, 10.12.2021, RG nr. 20/04255). Disse domme er endelige. Det udledes heraf i dommen, at mærkerne, når de påsættes varer med udsmykning, der udgør krænkelse af overdragerens ophavsret, bliver bedrageriske, idet de giver anledning til at tro, at der er tale om originale frembringelser fra overdragerens side i overensstemmelse med de forpligtelser, der blev indgået med det erhvervende selskab.
- 8 Selskabet Pmjc har iværksat kassationsappel til prøvelse af dommen af 12. oktober 2022.

Bedømmelse af kassationsanbringenderne

Det første anbringende

Fremstilling af anbringendet

- 9 [Udelades] [fremstilling af det første anbringende om reglerne i den franske købelov, irrelevant i forbindelse med det præjudicielle spørgsmål]

Domstolens svar

- 10 [Udelades]
- 11 [Udelades]
- 12 [Udelades]
- 13 [Udelades]
- 14 [Udelades] [begrundelse for reglerne i den franske købelov, irrelevant i forbindelse med det præjudicielle spørgsmål]
- 15 Det fremgår af dommen, at [W] [X] til støtte for sin påstand om fortabelse af rettighederne til mærkerne har gjort gældende, at selskabet Pmjc siden deres samarbejde i henhold til protokollen om levering af tjenesteydelser af 21. juli 2011 ophørte, har udnyttet de overdragede mærker på en måde, der lader

offentligheden tro, at han er ophavsmand til de varer, der er forsynet med disse mærker.

- 16 [Udelades]
- 17 [Udelades] [begrundelse for reglerne i den franske købelov, irrelevant i forbindelse med det præjudicielle spørgsmål]

Det andet anbringende

Fremstilling af anbringendet

- 18 Selskabet Pmjc har anfægtet dommen, hvorved dets rettigheder til mærket »[W] [X]« nr. 3 201 616, inden for »design af tøj (beklædning) til kvinder, mænd og børn« og »tjenester inden for modedesign, styling (beklædning)« og til mærket »[W] [X]«, nr. 1 640 795, inden for »kosmetik og skønhedsprodukter« og »tøj« erklæres fortabt, mens Den Europæiske Unions Domstol i dom af 30. marts 2006, Emanuel (C-259/04) fastslog, at »indehaveren af et varemærke, der er identisk med navnet på designeren og den første producent af varerne, der er forsynet med dette mærke, ikke alene på grund af denne særlige omstændighed kan fortabe sine rettigheder med den begrundelse, at mærket er egnet til at vildlede offentligheden« og præciserede, at såfremt den virksomhed, der er indehaver af mærket, ønsker at lade forbrugeren tro, at designeren fortsat deltager i udformningen af de produkter, der bærer det pågældende mærke, drejer det sig således om »en adfærd, der efter omstændighederne vil kunne betegnes som svigagtig, og ikke om vildledning«, der vil kunne medføre en fortabelse af mærket; og at cour d'appel (appeldomstol) ved at fastslå, at denne afgørelse »på ingen måde udelukker muligheden for, at mærket fortabes, såfremt indehaveren anvender det på en vildledende måde«, og giver indehaverne mulighed for at »forsøge at godtgøre, at indehaverens anvendelse af [de omtvistede mærker] er svigagtig«, tilsidesatte artikel L. 714-6, litra b), i code de la propriété intellectuelle (lov om intellektuelle ejendomsrettigheder), således som den skal fortolkes i lyset af artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988, nu artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008.

Domstolens svar

- 19 Med dette anbringende ønskes det oplyst, om cour d'appels (appeldomstol) afgørelse er i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, hvis bestemmelser nu fremgår af artikel 20, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.

Relevante retsfor skrifter og retspraksis

- 20 I henhold til artikel L. 714-6, litra b), i lov om intellektuelle ejendomsrettigheder i den affattelse, der var gældende forud for kendelse nr. 2019-1169 af 13. november 2019, fortaber en varemærkeindehaver sine rettigheder som følge af en adfærd, der kan være vildledende, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.
- 21 Med denne tekst gennemførtes successivt bestemmelserne i artikel 12, stk. 2, litra b), i det første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og dernæst de identiske bestemmelser i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95/EF og endelig de identiske bestemmelser i artikel 20, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436.
- 22 Domstolen fortolkede i dom af 30. marts 2006, Emanuel (C-259/04) direktiv 89/104/EØF, og fastslog efter at have anført, at registreringshindringerne i artikel 3, stk. 1, litra g), forudsætter, at der må antages at foreligge en effektiv vildledning eller en tilstrækkeligt alvorlig risiko for vildledning af forbrugerne, at selv om en gennemsnitsforbruger kan påvirkes i sit køb, da vedkommende forestiller sig, at den fysiske person har medvirket i designet af den vare, der er forsynet med mærket, kan denne omstændighed alene ikke bevirke, at offentligheden vildledes med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse (præmis 47-49).
- 23 Domstolen tilføjede, at såfremt virksomheden ved udformningen af mærket ønskede at lade forbrugeren tro, at den fysiske person fortsat designer de varer, der er forsynet med mærket, eller at denne deltager i designet af dem, drejer det sig om en adfærd, der efter omstændighederne vil kunne betegnes som svigagtig, og ikke om vildledning som omhandlet i artikel 3 i direktiv 89/104, og at en sådan adfærd derfor ikke påvirker selve varemærket og følgelig muligheden for at registrere det (præmis 50).
- 24 Endelig anførte Domstolen, at fortabelsesgrundene i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104 er identiske med registreringshindringerne i henhold til samme direktivs artikel 3, stk. 1, litra g), og fastslog, at indehaveren af et mærke, der er identisk med navnet på designeren og den første producent af de varer, der er forsynet med dette mærke, ikke alene på grund af denne særlige omstændighed kan fortabe sine rettigheder med den begrundelse, at mærket er egnet til at vildlede offentligheden som omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104, bl.a. når den goodwill, der er knyttet til varemærket, er blevet overdraget sammen med den virksomhed, der har fremstillet de varer, som er forsynet med varemærket.

Begrundelsen for den præjudicielle forelæggelse

- 25 Selskabet Pmjc har anført, at denne afgørelse skal fortolkes således, at selskabets eventuelle adfærd for at få forbrugeren til at tro, at [W] [X] fortsat designer de

varer, der bærer mærket med hans efternavn, eller at han deltager i designet af disse varer, ikke kan berøre selve mærket, selv om den betragtes som vildledende.

- 26 Tribunal judiciaire de Paris (retten i første instans i Paris) udtalte sig i denne retning i dom af 26. juni 2020, der blev omstødt ved dom af 12. oktober 2022.
- 27 Generaladvokaten har også fortolket ovennævnte Emanuel-dom på denne måde med henvisning til den franske retslitteratur.
- 28 Cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) har påpeget, at selv om Domstolen i præmis 50 i ovennævnte Emanuel-dom ved fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 fastslog, at et mærke med efternavnet på en designer ikke kan anses for at være vildledende alene med den begrundelse, at denne designer ikke længere deltager i udviklingen af de varer, der er forsynet med de mærker, der udgøres af vedkommendes efternavn, udvidede den ikke udtrykkeligt begrundelsen i denne præmis til at omfatte fortolkningen af samme direktivs artikel 12, stk. 2, litra b). Cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) er af den opfattelse, at denne bestemmelse skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at et mærke, der bærer opfinderens efternavn, kan erklæres fortabt med den begrundelse, at det anvendes på en måde, der effektivt kan forlede offentligheden til at tro, at designeren fortsat deltager i designet af de varer, der er forsynet med mærker, der udgøres af vedkommendes efternavn, selv om det ikke længere er tilfældet.
- 29 Desuden afviste Retten ved dom af 14. maj 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), på grundlag af artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, hvis bestemmelser er identiske med bestemmelserne i artikel 12, stk. 2, litra b), i det første direktiv 89/104, påstanden om fortabelse på grund af en vildledende anvendelse af mærket, som består af efternavnet på en designer efter dets registrering, ikke med den begrundelse, at det var udelukket, at en sådan vildledende brug af mærket kunne medføre fortabelse på grund af bedrageri, men med den begrundelse, at intervenienten ikke havde fremlagt nogen beviser på anvendelse af mærket efter dets registrering.

Det præjudicielle spørgsmål

- 30 Spørgsmålet er således, om artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95/EF og artikel 20, litra b), i direktiv (EU) 2015/2436 skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en erklæring om fortabelse af et mærke, som består af efternavnet på en designer, med den begrundelse, at det efter overdragelsen er blevet anvendt på en måde, der effektivt kan forlede offentligheden til at tro, at den designer, hvis efternavn udgør mærket, fortsat deltager i designet af de varer, der er forsynet med dette mærke, selv om dette ikke længere er tilfældet.

PÅ GRUNDLAG AF DISSE PRÆMISSER:

FORKASTER Cour de cassation (kassationsdomstol) det første appelanbringende;

Før der træffes afgørelse vedrørende det andet og det tredje anbringende:

Under henvisning til artikel 267 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

FORELÆGGES Den Europæiske Unions Domstol følgende spørgsmål:

»Skal artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en erklæring om fortabelse af et mærke, som består af efternavnet på en designer, med den begrundelse, at det efter overdragelsen er blevet anvendt på en måde, der effektivt kan forlede offentligheden til at tro, at den designer, hvis efternavn udgør mærket, fortsat deltager i designet af de varer, der er forsynet med dette mærke, selv om dette ikke længere er tilfældet?«

[Udelades] [processuelle bemærkninger, angivelser af proceduremæssig karakter]

ARBEJDSDOKUMENT