

# Anonymizovaná verzia

Preklad

C-168/24 – 1

Vec C-168/24

## Návrh na začatie prejudiciálneho konania

### Dátum podania:

28. február 2024

### Vnútroštátny súd:

Cour de cassation

### Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

28. február 2024

### Navrhovateľka:

PMJC SAS

### Oporcovia:

[W]

[M]

[X] Créative SAS

[omissis] [odkazy, informácie o priebehu konania]

ROZSUDOK COUR DE CASSATION (KASAČNÝ SÚD, FRANCÚZSKO),  
OBCHODNÁ, FINANČNÁ A HOSPODÁRSKA KOMORA, Z 28. FEBRUÁRA  
2024

Spoločnosť Pmjc, zjednodušená akciová spoločnosť s jediným akcionárom, so sídlom [omissis] 75011 Paríž, podala opravný prostriedok č. [omissis] proti rozsudku cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž, Francúzsko) (oblasť 5, komora 1) z 12. októbra 2022 v spore, ktorý proti nej vedú:

1. pán [W] [X], s bydliskom [omissis] 75017 Paríž,
2. pán [M] [X], s bydliskom [omissis] 75007 Paríž,
3. spoločnosť [X] Créative, zjednodušená akciová spoločnosť, so sídlom [omissis] 75017 Paríž [omissis] [právny zástupca]

odporcovia v kasačnom konaní.

Na podporu svojho opravného prostriedku navrhovateľka uvádza tri kasačné dôvody.

[omissis] [procedurálny bod]

[omissis] [podrobnosti o priebehu konania]

obchodná, finančná a hospodárska komora Cour de cassation (Kasačný súd), [omissis] [zloženie], po porade v súlade so zákonom vydala tento rozsudok.

### Skutkový stav a konanie

- 1 Podľa napadnutého rozsudku (Paríž, 12. októbra 2022) bola spoločnosť [W] [X], ktorú v roku 1978 založil pán [W] [X] s cieľom predávať módne oblečenie a doplnky, predmetom insolvenčného konania, na konci ktorého spoločnosť Pmjc predložila ponuku na prevzatie celého majetku tejto spoločnosti, ktorá bola prijatá rozsudkom z 13. septembra 2011, po ktorom nasledoval akt o postúpení hmotného a nehmotného majetku z 3. februára 2012, týkajúci sa najmä francúzskych slovných ochranných známk „[W] [X]“ č. 1 640 795, ktorú zaregistroval pán [W] [X], ktorý ju v roku 1999 previedol na spoločnosť [W] [X], a „[W] [X]“ č. 3 201 616, ktorú v roku 2002 zaregistrovala spoločnosť [W] [X].
- 2 Na základe dohody o poskytovaní služieb podpísanej 21. júla 2011 pán [W] [X] spolupracoval so spoločnosťou Pmjc až do zmluvne dohodnutého dátumu ukončenia spolupráce 31. decembra 2015.

- 3 Dňa 21. júna 2018 ho spoločnosť Pmjc, tvrdiac, že pán [W] [X] sa vykonávaním svojej profesijnej a umeleckej činnosti prostredníctvom spoločnosti [X] Creative dopúšťa nekalej súťaže a porušuje jej práva k ochranným známkam, zažalovala za porušenie ochranných známok „[W] [X]“ a „[W] [X]“, ako aj za nekalé súťažné konanie a parazitovanie. Pán [W] [X] sa protinávrhom domáhal zrušenia práv spoločnosti Pmjc k týmto ochranným známkam z dôvodu klamlivosti, a to pre ich, podľa neho, klamlivé používanie v období od konca roka 2017 do začiatku roka 2019.
- 4 Rozsudkom z 12. októbra 2022 Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) rozhodol, že spoločnosti Pmjc sa odnímajú práva k ochranným známkam „[W] [X]“ a „[W] [X]“ na označovanie rôznych výrobkov a služieb.
- 5 [omissis] [odôvodnenie rozsudku cour d'appel (odvolací súd) týkajúce sa francúzskej právnej úpravy predaja, ktoré nie je relevantné na účely prejudiciálnej otázky]
- 6 Podľa toho istého rozsudku právo Únie nebráni rozhodnutiu o zrušení ochrannej známky, ktorá nesie priezvisko tvorcu, ak nadobúdateľ tejto ochrannej známky svojím konaním skutočne vyvoláva vo verejnosti dojem, že sa tvorca stále podieľa na navrhovaní výrobkov, alebo ak vytvára dostatočne vážne riziko takéhoto zavádzania.
- 7 V rozsudku sa uvádza, že v prejednávanej veci ide skutočne o tento prípad, keďže spoločnosť Pmjc bola dvakrát odsúdená za porušenie autorských práv pána [W] [X] k jeho novším dielam, ktoré neboli v roku 2012 prevedené na spoločnosť Pmjc [Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž), 7. septembra 2021, RG č. 19/13325; Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž), 10. decembra 2021, RG č. 20/04255]. Tieto rozsudky sú právoplatné. V rozsudku sa z toho dospelo k záveru, že ochranné známky sa stali klamlivými, keď sa používali vo forme značiek umiestňovaných na výrobky s dekoráciami, ktoré predstavovali porušenie autorských práv postupcu, keďže sa týkali originálnych výtvorov vytvorených postupcom v súlade so záväzkami prijatými voči nadobúdajúcej spoločnosti.
- 8 Spoločnosť Pmjc podala proti rozsudku z 12. októbra 2022 kasačný opravný prostriedok.

### **Posúdenie dôvodov kasačného opravného prostriedku**

#### ***O prvom dôvode***

#### ***Znenie kasačného dôvodu***

- 9 [omissis] [prvý dôvod kasačného opravného prostriedku založený na francúzskej právnej úprave predaja, ktorý je na účely prejudiciálnej otázky irelevantný]

Odpoveď súdu

- 10 [omissis]
- 11 [omissis]
- 12 [omissis]
- 13 [omissis]
- 14 [omissis] [odôvodnenie týkajúce sa francúzskej právnej úpravy predaja, ktoré je na účely prejudiciálnej otázky irelevantné]
- 15 V rozsudku sa uvádza, že pán [W] [X] na podporu svojho návrhu na zrušenie ochrannej známky z dôvodu klamlivosti tvrdí, že od ukončenia ich spolupráce upravenej dohodou o poskytovaní služieb z 21. júla 2011 spoločnosť Pmjc používa postúpené ochranné známky spôsobom, ktorý vedie verejnosť k domnienke, že je autorom výtvorov, ku ktorým sú ochranné známky pripojené.
- 16 [omissis]
- 17 [omissis] [odôvodnenie týkajúce sa francúzskej právnej úpravy predaja, ktoré je na účely prejudiciálnej otázky irelevantné]

**O druhom dôvode**Znenie kasačného dôvodu

- 18 Spoločnosť Pmjc rozsudku vytýka, že podľa neho zanikli jej práva k ochrannej známke „[W] [X]“ č. 3 201 616 na označovanie „dámskeho, pánskeho a detského oblečenia (odevov)“ a „služieb módného návrhárstva“ a k ochrannej známke „[W] [X]“ č. 1 640 795 na označovanie „kozmetiky a kozmetických výrobkov“ a „oblečenie“, návrhárstvo (odevné)“ a na ochrannej známke „[W] [X]“ č. 1 640 795 pre „kozmetické a skrášľovacie výrobky“ a „oblečenie“, pričom „Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 30. marca 2006 vo veci Emanuel (C-259/04) rozhodol, že „majiteľ a ochrannej známky zodpovedajúcej menu tvorcu a prvého výrobcu výrobkov označovaných touto ochrannou známkou nemožno pre túto jedinú osobitosť pozbaviť jeho práv z dôvodu, že predmetná ochranná známka klame verejnosť“, a spresnil, že ak by existovala snaha podniku, ktorý je majiteľom ochrannej známky, priviesť spotrebiteľa k domnienke, že návrhár sa stále podieľa na tvorbe výrobkov označených predmetnou ochrannou známkou, išlo by o „úskok, ktorý možno považovať za nečestný, ale nemožno ho analyzovať ako klamanie“, ktoré by mohlo viesť k zrušeniu ochrannej známky; že konštatovaním, že toto rozhodnutie „rozhodne nevylučuje... možnosť zrušenia ochrannej známky v prípade, že ju jej majiteľ používa klamlivo“ a ponecháva majiteľom možnosť „pokúsiť sa preukázať, že používanie [sporných ochranných známok] ich majiteľom je podvodné“, odvolací súd porušil článok L. 714-6

písm. b) code de la propriété intellectuelle (zákoník duševného vlastníctva), ako sa má vykladať vzhľadom na článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104/EHS z 21. decembra 1988, teraz článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95/ES z 22. októbra 2008.“

### Odpoveď súdu

- 19 Tento odvolací dôvod vyvoláva otázku, či je rozhodnutie cour d'appel (odvolací súd) v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk, pričom tieto ustanovenia sú teraz uvedené v článku 20 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk.

### **Pripomenutie uplatniteľných právnych predpisov**

- 20 Podľa článku L. 714-6 písm. b) code de la propriété intellectuelle (zákoník duševného vlastníctva) v znení pred vydaním ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (nariadenie č. 2019-1169 z 13. novembra 2019) sa majiteľovi ochrannej známky, ktorá sa stala klamlivou, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod výrobku alebo služby, môžu zrušiť jeho práva.
- 21 Týmto predpisom boli postupne prebraté ustanovenia článku 12 ods. 2 písm. b) prvej smernice 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk, potom totožné ustanovenia článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95/ES a napokon opäť totožné ustanovenia článku 20 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436.
- 22 Keď Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 30. marca 2006 vo veci Emanuel (C-259/04) vykladal smernicu 89/104/EHS, najprv pripomenul, že prípady zamietnutia zápisu uvedené v článku 3 ods. 1 písm. g) tejto smernice predpokladajú, že možno konštatovať existenciu skutočného klamania alebo dostatočne závažnú pravdepodobnosť klamania spotrebiteľa, a potom rozhodol, že hoci priemerný spotrebiteľ môže byť pri nákupe ovplyvnený, domnievajúc sa, že fyzická osoba sa zúčastňovala na tvorbe výrobku označeného ochrannou známkou, táto okolnosť sama osebe nemôže klamať verejnosť, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod uvedeného výrobku (body 47 až 49).
- 23 Dodal, že ak by v zobrazení ochrannej známky existovala snaha podniku priviesť spotrebiteľa k domnienke, že fyzická osoba je stále tvorcom výrobkov označených ochrannou známkou alebo že sa zúčastňuje na ich vytváraní, išlo by o úskok, ktorý možno považovať za nečestný, ale nemožno ho analyzovať ako klamanie v zmysle článku 3 smernice 89/104/EHS, a preto nemá vplyv na samotnú ochrannú známku a následne na možnosť jej zápisu (bod 50).
- 24 Napokon Súdny dvor uviedol, že podmienky výmazu uvedené v článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104/EHS sú zhodné s podmienkami zamietnutia zápisu

založeného na článku 3 ods. 1 písm. g) rovnakej smernice, a rozhodol, že majiteľa ochrannej známky zodpovedajúcej menu tvorcu a prvého výrobcu výrobkov označených touto ochrannou známkou nemožno pre túto jedinú osobitosť pozbaviť jeho práv z dôvodu, že predmetná ochranná známka klame verejnosť v zmysle článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104/EHS, najmä ak klientela spojená s touto ochrannou známkou bola prevedená s podnikom vyrábajúcim výrobky, na ktoré sa vzťahuje.

### **Odôvodnenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania**

- 25 Spoločnosť Pmjc tvrdí, že toto rozhodnutie sa má vykladať v tom zmysle, že jej prípadné úskoky vykonané s cieľom viesť spotrebiteľov k domnienke, že pán [W] [X] je stále tvorcom výrobkov označených jeho priezviskom alebo že sa zúčastňuje na ich vytváraní, nemôžu mať vplyv na samotnú ochrannú známku, aj keby sa zistilo, že sú klamlivé.
- 26 Práve v tomto zmysle rozhodol tribunal judiciaire de Paris (súd v Paríži, Francúzsko) v rozsudku z 26. júna 2020, ktorý bol zrušený rozsudkom z 12. októbra 2022.
- 27 A práve takto interpretovala vyššie uvedený rozsudok Emanuel aj generálna advokátka kasačného súdu, pričom odkazovala najmä na väčšinovú francúzsku doktrínu.
- 28 Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) zasa pripomína, že hoci Súdny dvor v bode 50 citovaného rozsudku Emanuel pri výklade článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104/EHS rozhodol, že ochrannú známku s priezviskom tvorcu nemožno považovať za zavádzajúcu len preto, že tento tvorca sa už na vytváraní výrobkov, na ktoré sa vzťahujú ochranné známky s jeho priezviskom, nepodieľa, výslovne nerozšíril dôvody tohto bodu na výklad článku 12 ods. 2 písm. b) tejto smernice. Cour d'appel (odvolací súd) sa domnieva, že toto posledné uvedené ustanovenie sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni zrušeniu ochrannej známky z dôvodu, že sa používa za podmienok, ktoré môžu verejnosť skutočne viesť k domnienke, že tvorca sa stále podieľa na vytváraní výrobkov, na ktoré sa ochranné známky pozostávajúce z jeho priezviska vzťahujú, hoci to tak už nie je.
- 29 Okrem toho Súd prvého stupňa Európskej únie vo svojom rozsudku zo 14. mája 2009 vo veci Elio Fiorucci (T-165/06) uplatnil článok 50 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva, ktorého ustanovenia sú v podstate totožné s ustanoveniami článku 12 ods. 2 písm. b) prvej smernice 89/104/EHS, a návrh na zrušenie ochrannej známky založený na klamlivom používaní ochrannej známky týkajúcej sa priezviska tvorcu po jej zápise zamietol nie preto, že takéto klamlivé používanie ochrannej známky nemôže viesť k jej zrušeniu z dôvodu klamlivosti, ale na základe konštatovania, že vedľajší účastník konania nepredložil žiadny dôkaz o používaní ochrannej známky po jej zápise.



**Prejudiciálna otázka**

- 30 Vzniká teda otázka, či sa článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95/ES a článok 20 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 majú vykladať v tom zmysle, že bránia zrušeniu ochrannej známky týkajúcej sa priezviska tvorcu z dôvodu jej používania po postúpení za podmienok, ktoré vo verejnosti vyvolávajú skutočný dojem, že tvorca, ktorého priezvisko tvorí ochrannú známku, sa stále zúčastňuje na vytváraní výrobkov označených touto ochrannou známkou, hoci to tak už nie je.

**Z TÝCHTO DÔVODOV** Cour de cassation (Kasačný súd):

ZAMIETA prvý kasačný dôvod;

Pred vynesením rozhodnutia o druhom a treťom kasačnom dôvode:

so zreteľom na článok 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

PREDKLADÁ Súdnemu dvoru Európskej únie návrh na začatie prejudiciálneho konania o tejto otázke:

„Majú sa článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk a článok 20 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk vykladať v tom zmysle, že bránia zrušeniu ochrannej známky týkajúcej sa priezviska tvorcu z dôvodu jej používania po postúpení za podmienok, ktoré vo verejnosti vyvolávajú skutočný dojem, že tvorca sa stále zúčastňuje na vytváraní výrobkov označených touto ochrannou známkou, hoci to tak už nie je?“;

[*omissis*] [procedurálne body, informácie o priebehu konania]