

Anonimizirana različica

Prevod

C-168/24 – 1

Zadeva C-168/24

Predlog za sprejetje predhodne odločbe

Datum vložitve:

28. februar 2024

Predložitveno sodišče:

Cour de cassation (Francija)

Datum predložitvene odločbe:

28. februar 2024

Pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo:

PMJC SAS

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo:

[W]

[M]

[X] Créative SAS

[...] (ni prevedeno) [sklici, postopkovne navedbe]

SODBA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (KASACIJSKO SODIŠČE, ODDELEK ZA
TRGOVINSKE, FINANČNE IN GOSPODARSKE ZADEVE, FRANCIJA), Z
DNE 28. FEBRUARJA 2024

Družba PMJC, poenostavljena delniška družba, družba z enim družbenikom, s sedežem na naslovu [...] (ni prevedeno), 75011 Pariz, je vložila kasacijsko pritožbo št. [...] (ni prevedeno) zoper sodbo Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu, Francija) (dvorana 5, oddelek 1) z dne 12. oktobra 2022 v sporu med navedeno družbo in:

1. [W] [X], s stalnim prebivališčem na naslovu [...] (ni prevedeno), 75017 Pariz,
 2. [M] [X], s stalnim prebivališčem na naslovu [...] (ni prevedeno), 75007 Pariz,
 3. družbo [X] Créative, poenostavljeno delniško družbo, s sedežem na naslovu [...] (ni prevedeno), 75017 Pariz, [...] (ni prevedeno) [zakoniti zastopnik],
- nasprotnimi strankami v postopku s kasacijsko pritožbo.

Pritožnica v utemeljitev svoje kasacijske pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

[...] (ni prevedeno) [postopkovno vprašanje]

[...] (ni prevedeno) [postopkovna pojasnila]

Oddelek za trgovinske, finančne in gospodarske zadeve pri Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija) [...] (ni prevedeno) [sestava] je po razpravi v skladu z zakonom izdal to sodbo.

Dejansko stanje in postopek

- 1 V skladu z izpodbijano sodbo (Pariz, 12. oktober 2022) je bil proti družbi [W] [X], ki jo je [W] [X] leta 1978 ustanovil za trženje modnih oblačil in dodatkov, uveden stečajni postopek, v katerem je družba PMJC predložila ponudbo za prevzem vseh sredstev te družbe, ki je bila sprejeta s sodbo z dne 13. septembra 2011, sledil pa ji je akt o prenosu opredmetenih in neopredmetenih sredstev z dne 3. februarja 2012, ki se med drugim nanaša na francoski besedni znamki „[W] [X]“, št. 1 640 795, ki jo je registriral [W] [X] in jo leta 1999 prenesel na družbo [W] [X], in „[W] [X]“, št. 3 201 616, ki jo je leta 2002 registrirala družba [W] [X].
- 2 [W] [X] je na podlagi protokola o opravljanju storitev, sklenjenega 21. julija 2011, še naprej sodeloval z družbo PMJC do pogodbeno določenega datuma, tj. do 31. decembra 2015.
- 3 Družba PMJC je 21. junija 2018 trdila, da je [W] [X] z nadaljnjim izvajanjem svojih poklicnih in umetniških dejavnosti prek družbe [X] Créative storil dejanja nelojalne konkurence in kršil njene pravice iz znamke, zato je proti njemu vložila tožbo zaradi kršitve znamk „[W] [X]“ in „[W] [X]“ ter nelojalne in škodljive konkurence. [W] [X] je z nasprotno tožbo zahteval razveljavitev pravic družbe PMJC iz teh znamk zaradi uporabe teh znamk v obdobju med koncem leta 2017 in začetkom leta 2019, ki je bila po njegovem mnenju zavajajoča.
- 4 Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) je s sodbo z dne 12. oktobra 2022 razveljavilo pravice družbe PMJC iz znamk „[W] [X]“ in „[W] [X]“ do označevanja različnih proizvodov in storitev.

- 5 [...] (ni prevedeno) [razlog iz sodbe Cour d'appel (pritožbeno sodišče) v zvezi s francoskimi pravili prodajnega prava, ki za vprašanje za predhodno odločanje ni upošteven]
- 6 Pravo Unije v skladu s to sodbo ne nasprotuje razglasitvi razveljavitve znamke, ki ustreza priimku oblikovalca, če je prevzemnik te znamke s svojimi manevri javnost dejansko prepričal, da oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju proizvodov, ali ustvarja dovolj resno tveganje za tako zavajanje.
- 7 V sodbi je ugotovljeno, da je v obravnavanem primeru tako, saj je bila družba PMJC dvakrat obsojena zaradi kršitve avtorskih pravic [W][X] v zvezi z njegovimi nedavnimi deli, ki leta 2012 niso bila prenesena na družbo PMJC (CA Paris, 7. september 2021, RG št. 19/13325; CA Paris, 10. december 2021, RG št. 20/04255). Ti obsodbi sta nepreklicni. Iz te sodbe izhaja, da sta znamki postali zavajajoči, ker sta bili uporabljeni kot dekorativni dodatek na proizvodih, kar pomeni kršitev avtorskih pravic odsvojitelja, pri čemer se lahko šteje, da se ta nanaša na izvirne stvaritve, ki jih je ta ustvaril ob spoštovanju zavez, sprejetih v razmerju do družbe prevzemnice.
- 8 Družba PMJC je zoper sodbo z dne 12. oktobra 2022 vložila kasacijsko pritožbo.

Preučitev pritožbenih razlogov

Prvi pritožbeni razlog

Predstavitev pritožbenega razloga

- 9 [...] (ni prevedeno) [predstavitev prvega pritožbenega razloga, ki se nanaša na francoska pravila prodajnega prava, ki za vprašanje za predhodno odločanje ni upošteven]

Odgovor sodišča

- 10 [...] (ni prevedeno)
- 11 [...] (ni prevedeno)
- 12 [...] (ni prevedeno)
- 13 [...] (ni prevedeno)
- 14 [...] (ni prevedeno) [obrazložitev v zvezi s francoskimi pravili prodajnega prava, ki za vprašanje za predhodno odločanje ni upoštevena]
- 15 V sodbi je navedeno, da [W][X] v podporo zahtevi za razveljavitev zaradi zavajanja trdi, da družba PMJC od konca njunega sodelovanja, ki je bilo urejeno s protokolom o opravljanju storitev z dne 21. julija 2011, izkorišča preneseni

znamki tako, da javnost prepričuje, da je on avtor stvaritev, na katerih sta ti znamki.

- 16 [...] (ni prevedeno)
- 17 [...] (ni prevedeno) [obrazložitev v zvezi s francoskimi pravili prodajnega prava, ki za vprašanje za predhodno odločanje ni upoštevna]

Drugi pritožbeni razlog

Predstavitev pritožbenega razloga

- 18 Družba PMJC v zvezi s sodbo očita, da so ji bile odvzete pravice iz znamke „[W] [X]“, št. 3 201 616, do označevanja „oblačil (oblek) za ženske, moške in otroke“ ter „storitev modnega oblikovanja in (modnega) stiliziranja“, ter iz znamke „[W] [X]“, št. 1 640 795, do označevanja „kozmetičnih in lepotilnih izdelkov“ in „oblačil“, medtem ko je sodišče Evropske unije v sodbi z dne 30. marca 2006, Emanuel (C-259/04), razsodilo, da „se imetniku znamke, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov s to znamko, pravice ne morejo razveljaviti zgolj zato, ker naj bi ta znamka lahko zavedla javnost“, in pojasnilo, da če obstaja volja podjetja, ki je imetnik znamke, da potrošnika prepriča, da oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju proizvodov navedene znamke, bi torej šlo za „manever, ki bi ga lahko označili za zvijačo, vendar ne bi bil prevara“, ki bi lahko povzročila razveljavitev znamke, ter da je Cour d'appel (pritožbeno sodišče) z ugotovitvijo, da ta odločba „nikakor [...] ne izključuje [...] možnosti razglasitve razveljavitve znamke, če jo njen imetnik uporablja zavajajoče“, in da imetnikom dopušča možnost, da „poskušajo dokazati, da je imetnik [spornih znamk] te uporabljal zvijačno“, kršilo člen L. 714-6(b) zakonika o intelektualni lastnini, kot ga je treba razlagati glede na člen 12(2)(b) Direktive 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988, ki je postal člen 12(2)(b) Direktive 2008/95/ES z dne 22. oktobra 2008.

Odgovor sodišča

- 19 S tem pritožbenim razlogom se postavlja vprašanje skladnosti odločbe Cour d'appel (pritožbeno sodišče) s členom 12(2)(b) Direktive 2008/95/ES z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, katerega določbe zdaj vsebuje člen 20(b) Direktive (EU) 2015/2436 z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

Povzetek besedil, ki se uporabijo

- 20 V skladu s členom L. 714-6(b) zakonika o intelektualni lastnini v različici, ki je veljala pred sprejetjem odloka št. 2019-1169 z dne 13. novembra 2019, se pravice

imetnika znamke, ki je zaradi njegovega ravnanja postala zavajajoča, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora proizvoda ali storitve, razveljavijo.

- 21 S tem besedilom je bil zaporedoma zagotovljen prenos določb člena 12(2)(b) Prve direktive 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, nato določb člena 12(2)(b) Direktive 2008/95/ES in nazadnje določb člena 20(b) Direktive (EU) 2015/2436, ki so enake prej navedenim določbam.
- 22 Sodišče Evropske unije je v sodbi z dne 30. marca 2006, Emanuel (C-259/04), ob razlagi Direktive 89/104/EGS, potem ko je opozorilo, da primeri zavrnitve registracije, ki jih določa člen 3(1)(g) navedene direktive, predvidevajo, da se lahko ugotovi obstoj resnične prevare ali dovolj velike nevarnosti prevare potrošnika, razsodilo, da čeprav bi pri nakupu na povprečnega potrošnika lahko vplivalo dejstvo, da si predstavlja, da je fizična oseba sodelovala pri oblikovanju proizvoda določene znamke, se za to okoliščino samo po sebi ne more šteti, da zavaja javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora navedenega proizvoda (točke od 47 do 49).
- 23 Dodalo je, da če pri predstavitvi znamke ne obstaja volja podjetja, da potrošnika prepriča, da fizična oseba še vedno oblikuje proizvode s to znamko ali da sodeluje pri njihovem oblikovanju, bi šlo za manever, ki bi ga lahko označili za zvijačo, vendar ne bi bil prevara v smislu člena 3 Direktive 89/104/EGS in zato ne bi vplival na samo znamko in posledično možnosti njene registracije (točka 50).
- 24 Nazadnje, Sodišče je ob navedbi, da so pogoji za razveljavitev iz člena 12(2)(b) Direktive 89/104/EGS enaki tistim za zavrnitev registracije na podlagi člena 3(1)(g) iste direktive, razsodilo, da se pravice imetnika znamke, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov s to znamko, ne morejo razveljaviti zgolj zaradi te posebnosti, ker naj bi navedena znamka zavajala javnost v smislu člena 12(2)(b) Direktive 89/104/EGS, zlasti kadar so stranke, povezane s to znamko, prenesene skupaj s podjetjem, ki proizvaja proizvode s to znamko.

Obrazložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe

- 25 Družba PMJC trdi, da je treba to odločbo razlagati tako, da njeni morebitni manevri, katerih namen je potrošnika prepričati, da [W] [X] še vedno oblikuje proizvode z znamko, ki je enaka njegovemu priimku, ali sodeluje pri oblikovanju teh proizvodov, ne morejo vplivati na samo znamko, tudi če bi se šteli za zavajajoče.
- 26 Tako se je Tribunal judiciaire de Paris (sodišče v Parizu, Francija) izreklo s sodbo z dne 26. junija 2020, ki je bila razveljavljena s sodbo z dne 12. oktobra 2022.
- 27 Tako je tudi generalni pravobranilec razlagal zgoraj navedeno sodbo Emanuel, pri čemer je navajal večinsko francosko pravno teorijo.

- 28 Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) meni, da čeprav je Sodišče v točki 50 zgoraj navedene sodbe v zadevi Emanuel ob razlagi člena 3(1)(g) Direktive 89/104/EGS razsodilo, da znamke, ki so enake priimku oblikovalca, ni mogoče šteti za zavajajočo zgolj zato, ker ta oblikovalec ne sodeluje več pri oblikovanju proizvodov, označenih s to znamko, ki je enaka njegovemu priimku, pa razlogov iz te točke ni izrecno razširilo na razlago člena 12(2)(b) iste direktive. Cour d'appel (pritožbeno sodišče) meni, da je treba zadnjenavedeno določbo razlagati tako, da ne nasprotuje razglasitvi razveljavitve znamke zaradi njene uporabe v okoliščinah, v katerih bi bilo mogoče javnost dejansko prepričati v to, da oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju proizvodov, označenih s to znamko, ki je enaka njegovemu priimku, čeprav to več ne velja.
- 29 Poleg tega je sodišče Evropske unije s sodbo z dne 14. maja 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), na podlagi člena 50(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, katere določbe so v bistvu enake določbam člena 12(2)(b) Prve direktive 89/104, zavrnilo zahtevo za razveljavitve na podlagi zavajajoče uporabe znamke, ki je enaka priimku oblikovalca, po njeni registraciji, ne zato, ker naj bi bilo izključeno, da bi taka zavajajoča uporaba znamke povzročila njeno razveljavitve zaradi zavajanja, temveč ker naj intervenientka ne bi predložila nobenega dokaza o uporabi znamke po njeni registraciji.

Vprašanje za predhodno odločanje

- 30 Tako se postavlja vprašanje, ali je treba člen 12(2)(b) Direktive 2008/95/ES in člen 20(b) Direktive (EU) 2015/2436 razlagati tako, da nasprotujeta razglasitvi razveljavitve znamke, ki je enaka priimku oblikovalca, zaradi njene uporabe po prenosu v okoliščinah, v katerih bi bilo javnost mogoče dejansko prepričati v to, da oblikovalec, čigar priimek je enak imenu znamke, še vedno sodeluje pri oblikovanju proizvodov, označenih s to znamko, čeprav to več ne velja.

IZ TEH RAZLOGOV Cour de cassation (kasacijsko sodišče):

ZAVRNE prvi pritožbeni razlog;

pred sprejetjem odločitve glede drugega in tretjega pritožbenega razloga:

ob upoštevanju člena 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Sodišču Evropske unije PREDLOŽI naslednje vprašanje:

„Ali je treba člen 12(2)(b) Direktive 2008/95/ES z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in člen 20(b) Direktive (EU) 2015/2436 z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da nasprotujeta razglasitvi razveljavitve znamke, ki je enaka priimku oblikovalca, zaradi njene uporabe po prenosu v okoliščinah, v katerih je mogoče javnost

dejansko prepričati v to, da ta oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju proizvodov, označenih s to znamko, čeprav to več ne velja?“

[...] (ni prevedeno) [postopkovna vprašanja, postopkovne navedbe]

DELOVNI DOKUMENT