

# Anonimizirana verzija

Prijevod

C-168/24 – 1

**Predmet C-168/24**

**Zahtjev za prethodnu odluku**

**Datum podnošenja:**

28. veljače 2024.

**Sud koji je uputio zahtjev:**

Cour de cassation (Francuska)

**Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:**

28. veljače 2024.

**Žalitelj:**

PMJC SAS

**Druge stranke u kasacijskom postupku:**

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

---

[omissis] [upućivanja, postupovne napomene]

**PRESUDA COURA DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (KASACIJSKI SUD, TRGOVAČKO,  
FINANCIJSKO I GOSPODARSKO VIJEĆE, FRANCUSKA) OD 28. VELJAČE  
2024.**

Društvo PMJC, pojednostavljeno dioničko društvo s jednim članom, sa sjedištem u [omissis] 75011 Pariz, podnijelo je žalbu br. [omissis] protiv presude koju je 12. listopada 2022. donio cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu, Francuska) (5. odjel, 1. vijeće), u sporu između njega i:

1. [W] [X], s domicilom u [omissis] 75017 Pariz,

2. [M] [X], s domicilom u [omissis] 75007 Pariz,

3. društva [X] Créative, pojednostavljenog dioničkog društva sa sjedištem u [omissis] 75017 Pariz [omissis] [pravni zastupnik]

drugih stranaka u kasacijskom postupku.

Žalitelj u prilog svojoj žalbi ističe tri kasacijska razloga.

[omissis] [postupovno pitanje]

[omissis] [postupovna pojašnjenja]

trgovačko, financijsko i gospodarsko vijeće Coura de cassation (Kasacijski sud) [omissis] [sastav] nakon vijećanja u skladu sa zakonom donijelo je sljedeću presudu.

### Činjenice i postupak

- 1 U skladu s pobijanom presudom (cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu), 12. listopada 2022.), nad društvom [W] [X], koje je [W] [X] osnovao 1978. za prodaju odjeće i modnih dodataka, pokrenut je stečajni postupak nakon kojeg je društvo PMJC podnijelo ponudu za preuzimanje cjelokupne imovine tog društva, koja je prihvaćena presudom od 13. rujna 2011., nakon koje je sastavljen akt o prijenosu materijalne i nematerijalne imovine od 3. veljače 2012. koji se osobito odnosi na francuske verbalne žigove „[W] [X]” br. 1 640 795, koji je [W] [X] prijavio te ga je 1999. prenio na društvo [W] [X], i „[W] [X]” br. 3 201 616, koji je društvo [W] [X] prijavilo 2002.
- 2 U skladu s ugovorom o pružanju usluga sklopljenim 21. srpnja 2011., [W] [X] nastavio je surađivati s društvom PMJC do isteka razdoblja predviđenog ugovorom, odnosno 31. prosinca 2015.
- 3 Društvo PMJC tvrdilo je da je [W] [X] počinio radnje nepoštenog tržišnog natjecanja i povrijedio njegova prava na žigove prilikom obavljanja svoje profesionalne i umjetničke djelatnosti posredstvom društva [X] Creative te je 21. lipnja 2018. pokrenulo postupak protiv njega zbog krivotvorenja žigova „[W] [X]” i „[W] [X]”, kao i zbog nepoštenog i parazitskog tržišnog natjecanja. [W] [X] podnio je protuzahjev za opoziv prava društva PMJC na te žigove koji dovode u zabludu zbog, prema njegovu mišljenju, njihove prijevarne uporabe u razdoblju od kraja 2017. do početka 2019.
- 4 Presudom od 12. listopada 2022. cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) proglasio je opozvanima prava društva PMJC na žigove „[W] [X]” i „[W] [X]” za označivanje različitih proizvoda i usluga.

- 5 [omissis] [obrazloženje presude coura d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu), koje se odnosi na francuska pravila prodajnog prava, nije relevantno za prethodno pitanje]
- 6 U skladu s tom presudom, pravu Unije ne protivi se to da se proglasi opoziv žiga koji se sastoji od prezimena dizajnera kad preuzimatelj tog žiga svojim postupanjem navodi javnost da stvarno vjeruje u to da dizajner i dalje sudjeluje u oblikovanju proizvoda ili stvara dovoljno ozbiljan rizik od takve prijevare.
- 7 U presudi se utvrđuje da je to ovdje doista slučaj, s obzirom na to da je društvo PMJC u dva navrata proglašeno krivim zbog povrede autorskih prava osobe [W] [X] koja se odnose na njegova nedavna djela koja 2012. nisu prenesena na društvo PMJC (cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu), 7. rujna 2021., RG br.°19/13325; cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu), 10. prosinca 2021., RG br.°20/04255). Odluke donesene u tim postupcima su pravomoćne. U presudi se iz toga zaključuje da žigovi dovode u zabludu zbog toga što se njihova uporaba sastoji od toga da ih se postavlja na proizvode obložene ukrasima koji predstavljaju povredu autorskih prava prenositelja jer se odnose na originalne tvorevine koje je taj autor stvorio u skladu s obvezama koje je preuzeo u odnosu na društvo preuzimatelja.
- 8 Društvo PMJC podnijelo je žalbu u kasacijskom postupku protiv presude od 12. listopada 2022.

### **Ispitivanje žalbenih razloga**

#### ***Prvi žalbeni razlog***

##### *Tekst žalbenog razloga*

- 9 [omissis] [tekst prvog žalbenog razloga, koji se temelji na francuskim pravilima prodajnog prava, nije relevantan za prethodno pitanje]

##### *Odgovor Suda*

- 10 [omissis]
- 11 [omissis]
- 12 [omissis]
- 13 [omissis]
- 14 [omissis] [obrazloženje koje se odnosi na francuska pravila prodajnog prava nije relevantno za prethodno pitanje]

- 15 U presudi se navodi da [W] [X] u potporu svojem zahtjevu za opoziv zbog dovođenja u zabludu tvrdi da društvo PMJC, od završetka njihove suradnje koja je uređena ugovorom o pružanju usluga od 21. srpnja 2011., upotrebljava prenesene žigove na način da navodi javnost da vjeruje u to da je ono autor tvorevina na koje su ti žigovi postavljeni.
- 16 [omissis]
- 17 [omissis] [obrazloženje koje se odnosi na francuska pravila prodajnog prava nije relevantno za prethodno pitanje]

### ***Drugi žalbeni razlog***

#### *Tekst žalbenog razloga*

- 18 Društvo PMJC prigovara zbog toga što su se u presudi opozvala njegova prava na žig „[W] [X]” br.º3 201 616 za označivanje „odjeće (odjevnih predmeta) za žene, muškarce i djecu” i „modnog dizajna; (modnog) savjetovanja” i na žig „[W] [X]” br.º1 640 795 za „kozmetičke proizvode” i „odjeću”, s obzirom na to da je „Sud Europske unije u presudi od 30. ožujka 2006., Emanuel (C-259/04), odlučio da se „nositelju žiga koji se sastoji od prezimena dizajnera i prvog proizvođača proizvoda koji nose taj žig ne mogu, samo zbog te posebnosti, opozvati prava jer navedeni žig dovodi javnost u zabludu” te je pojasnio da bi, pod pretpostavkom da poduzetnik koji je nositelj žiga namjerno navodi potrošača da vjeruje u to da dizajner i dalje sudjeluje u stvaranju proizvoda koji nose navedeni žig, tada bila riječ o „postupanju koje se može smatrati zavaravajućim, ali koje se ne može kvalificirati kao prijevara” koja može dovesti do opoziva žiga; s obzirom na to da je cour d’appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu), time što je utvrdio da se tom odlukom „uopće [...] ne isključuje [...] mogućnost da se proglašio opoziv žiga u slučaju da ga njegov nositelj prijevarno upotrebljava” i da se njome ostavlja mogućnost nositeljima „da pokušaju dokazati da je uporaba [spornih žigova] koju provodi njihov nositelj zavaravajuća”, povrijedio članak L. 714-6 točku b) codea de la propriété intellectuelle (Zakonik o intelektualnom vlasništvu), kako ga treba tumačiti s obzirom na članak 12. stavak 2. točku (b) Direktive 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988., koji je postao članak 12. stavak 2. točka (b) Direktive 2008/95/EZ od 22. listopada 2008.”.

#### *Odgovor Suda*

- 19 Tim se žalbenim razlogom postavlja pitanje o usklađenosti odluke coura d’appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) s člankom 12. stavkom 2. točkom (b) Direktive 2008/95/EZ od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, čije se odredbe sada nalaze u članku 20. točki (b) Direktive (EU) 2015/2436 od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima.

## Pregled primjenjivog zakonodavstva

- 20 U skladu s člankom L. 714-6 točkom b) Zakonika o intelektualnom vlasništvu, u verziji koja je prethodila ordonnanceu n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (Uredba br. 2019-1169 od 13. studenoga 2019.), treba opozvati prava nositelju žiga koji zbog njega postao takav da može dovesti u zabludu, osobito u pogledu vrste, kakvoće ili zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluge.
- 21 Tom se odredbom uzastopno osiguravao prijenos odredbi članka 12. stavka 2. točke (b) Prve direktive 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, a zatim istovjetnih odredbi članka 12. stavka 2. točke (b) Direktive 2008/95/EZ te, naposljetku, istovjetnih odredbi članka 20. točke (b) Direktive (EU) 2015/2436.
- 22 Prilikom tumačenja Direktive 89/104/EEZ u svojoj presudi od 30. ožujka 2006., Emanuel (C-259/04), Sud Europske unije, nakon što je podsjetio na to da slučajevi odbijanja registracije iz članka 3. stavka 1. točke (g) te direktive pretpostavljaju da se može utvrditi postojanje stvarne prijevare ili dovoljno ozbiljnog rizika od prijevare potrošača, presudio je da, iako bi na prosječnog potrošača prilikom kupnje moglo utjecati razmišljanje da je fizička osoba sudjelovala u stvaranju proizvoda zaštićenog žigom, ta okolnost ne može sama po sebi biti takve prirode da dovede javnost u zabludu u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo navedenog proizvoda (t. 47. do 49.).
- 23 Dodao je da, ako poduzetnik prikazom žiga namjerno navodi potrošača da vjeruje u to da je fizička osoba i dalje dizajner proizvoda koji nose žig ili da sudjeluje u njihovu stvaranju, riječ je o postupanju koje se može smatrati zavaravajućim, ali koje se ne može kvalificirati kao prijevare u smislu članka 3. Direktive 89/104/EEZ i koje stoga ne utječe na sam žig i, slijedom toga, na mogućnost njegove registracije (t. 50.).
- 24 Naposljetku, Sud je naveo da su uvjeti za opoziv predviđeni člankom 12. stavkom 2. točkom (b) Direktive 89/104/EEZ jednaki uvjetima za odbijanje registracije na temelju članka 3. stavka 1. točke (g) te direktive te je odlučio da se nositelju žiga koji se sastoji od prezimena dizajnera i prvog proizvođača proizvoda koji nosi taj žig ne mogu, samo zbog te posebnosti, opozvati prava jer navedeni žig dovodi javnost u zabludu u smislu članka 12. stavka 2. točke (b) Direktive 89/104/EEZ, osobito kada je ugled povezan s tim žigom prenesen na poduzetnika koji proizvodi njime zaštićene proizvode.

## Obrazloženje zahtjeva za prethodnu odluku

- 25 Društvo PMJC tvrdi da tu odluku treba tumačiti na način da moguća postupanja društva čiji je cilj navesti potrošača da vjeruje u to da je [W] [X] i dalje dizajner proizvoda koji nose njegovo prezime ili da sudjeluje u njihovu stvaranju ne mogu utjecati na sam žig, čak i ako se smatraju prijevernima.

- 26 Upravo je tako odlučio tribunal judiciaire de Paris (Prvostupanjski redovni sud u Parizu, Francuska) presudom od 26. lipnja 2020. koja je ukinuta presudom od 12. listopada 2022.
- 27 Na taj je način i nezavisni odvjetnik pri Couru de cassation (Kasacijski sud) tumačio prethodno navedenu presudu Emanuel, pri čemu je osobito navodio većinom francusku pravnu teoriju.
- 28 Cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) pak tvrdi da, iako je Sud u točki 50. prethodno navedene presude Emanuel, prilikom tumačenja članka 3. stavka 1. točke (g) Direktive 89/104/EEZ, presudio da se ne može smatrati da žig koji se sastoji od prezimena dizajnera dovodi u zabludu samo zato što taj dizajner više ne sudjeluje u stvaranju proizvoda zaštićenih žigovima koji se sastoje od njegova prezimena, nije izričito primijenio razloge tog utvrđenja i na tumačenje članka 12. stavka 2. točke (b) te direktive. Cour d'appel de Paris (Žalbeni sud u Parizu) smatra da tu odredbu treba tumačiti na način da joj se ne protivi to da se proglasi opoziv žiga zbog njegove uporabe u uvjetima koji su takvi da navode javnost da stvarno vjeruje u to da dizajner i dalje sudjeluje u stvaranju proizvoda zaštićenih žigovima koji se sastoje od njegova prezimena, iako to više nije slučaj.
- 29 Osim toga, Opći sud Europske unije, presudom od 14. svibnja 2009., Elio Fiorucci (T-165/06), na temelju članka 50. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice, čije su odredbe u biti istovjetne odredbama članka 12. stavka 2. točke (b) Prve direktive 89/104, odbio je zahtjev za opoziv koji se temelji na prijevernoj uporabi žiga koji se sastoji od prezimena dizajnera nakon njegove registracije, ne zato što je isključeno da bi takva prijeverna uporaba žiga dovela do njegova opoziva zbog dovodenja u zabludu, nego zato što intervenijent nije podnio nikakav dokaz o uporabi žiga nakon njegove registracije.

### **Prethodno pitanje**

- 30 Stoga se postavlja pitanje treba li članak 12. stavak 2. točku (b) Direktive 2008/95/EZ i članak 20. točku (b) Direktive (EU) 2015/2436 tumačiti na način da im se protivi to da se proglasi opoziv žiga koji se sastoji od prezimena dizajnera zbog njegove uporabe nakon prijenosa u uvjetima koji su takvi da navode javnost da stvarno vjeruje u to da dizajner, od čijeg se prezimena sastoji žig, i dalje sudjeluje u stvaranju proizvoda zaštićenih tim žigom, iako to više nije slučaj.

**SLIJEDOM NAVEDENOG**, Cour de cassation (Kasacijski sud):

ODBIJA prvi žalbeni razlog;

prije odlučivanja o meritumu drugog i trećeg žalbenog razloga:

uzimajući u obzir članak 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

UPUĆUJE Sudu Europske unije sljedeće pitanje:

„Trebali članak 12. stavak 2. točku (b) Direktive 2008/95/EZ od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima i članak 20. točku (b) Direktive (EU) 2015/2436 od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima tumačiti na način da im se protivi to da se proglasi opoziv žiga koji se sastoji od prezimena dizajnera zbog njegove uporabe nakon prijenosa u uvjetima u kojima javnost može biti navedena da stvarno vjeruje u to da taj dizajner i dalje sudjeluje u stvaranju proizvoda sa žigovima, iako to više nije slučaj?”

[omissis] [postupovna pitanja, postupovne napomene]

RADNI DOKUMENT