

Anonymiserad version

Översättning

C-168/24 – 1

Mål C-168/24

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

28 februari 2024

Domstol som begär förhandsavgörande:

Cour de cassation (Frankrike)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

28 februari 2024

Klagande:

PMJC SAS

Motpart:

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

[utelämnas] [hänvisningar, uppgifter om förfarandet]

Beslut av Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique (Högsta domstolen, avdelningen för handelsrättsliga, finansiella och ekonomiska mål), av den 28 februari 2024

Bolaget Pmjc, som är ett förenklat aktiebolag med en aktieägare, [utelämnas] 75011 Paris, har inkommit med överklagande nr [utelämnas] av den dom som Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) (enhet 5, avdelning 1) meddelade den 12 oktober 2022 i ett mål mellan detta bolag och följande tre parter:

1. [W] [X], [utelämnas] 75017 Paris,

2. [M] [X], [utelämnas] 75007 Paris,

3. Bolaget [X] Créative, förenklat aktiebolag, [utelämnas] 75017 Paris [utelämnas] [rättslig företrädare],

motparter i målet om överklagande.

Klaganden har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande.

[utelämnas] [uppgift om förfarandet]

[utelämnas] [uppgifter om förfarandet]

avdelningen för handelsrättsliga, finansiella och ekonomiska mål vid Cour de cassation [utelämnas] [sammansättning] har, efter överläggning i enlighet med lag, meddelat förevarande beslut.

Bakgrund och förfarandet

- 1 Enligt den överklagade domen (Paris, den 12 oktober 2022) har bolaget [W] [X], som grundades år 1978 av [W] [X] för att saluföra modekläder och modeaccessorier, varit föremål för ett konkursförfarande efter vilket bolaget Pmjc lämnade ett anbud om att ta över samtliga tillgångar i detta bolag, vilket godtogs genom en dom av den 13 september 2011, som i sin tur följdes av en överlåtelsehandling avseende de materiella och immateriella tillgångarna daterad den 3 februari 2012, vilken i synnerhet avsåg de franska ordmärkena "[W] [X]" nr 1 640 795, som registrerats av [W] [X], som år 1999 hade överlåtit det till bolaget [W] [X], och "[W] [X]" nr 3 201 616, som registrerades år 2002 av bolaget [W] [X].
- 2 Genom ett avtal om tillhandahållande av tjänster som ingicks den 21 juli 2011 fortsatte [W] [X] sitt samarbete med bolaget Pmjc till dess att avtalet löpte ut, det vill säga den 31 december 2015.
- 3 Den 21 juni 2018 väckte bolaget Pmjc talan om intrång i varumärkena [W] [X] och [W] [X] och om illojal konkurrens och snyltning, och gjorde gällande att [W] [X], genom att via bolaget [X] Creative utöva professionell och konstnärlig verksamhet, ägnade sig åt illojal konkurrens och gjorde intrång i Pmjc:s varumärkesrättigheter. [W] [X] väckte genkärsmål och yrkade att bolaget Pmjc:s rättigheter till dessa varumärken skulle upphävas på grund av att de var vilseledande, med anledning av den användning mellan slutet av år 2017 till början av år 2019 som enligt [W] [X] var vilseledande.
- 4 Genom dom av den 12 oktober 2022 fastställde Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) att bolaget Pmjc förlorat sina rättigheter till varumärkena "[W] [X]" och "[W] [X]" avseende olika varor och tjänster.

- 5 [utelämnas] [skäl till appellationsdomstolens dom som avser de franska köprättsreglerna, som saknar relevans för tolkningsfrågan]
- 6 Enligt samma dom utgör unionsrätten inte hinder för att ett varumärke som består av en designers efternamnupphävs när den som har tagit över det varumärket genom sitt handlande i praktiken får allmänheten att tro att designern fortfarande deltar i utformningen av varorna, eller skapar en tillräckligt allvarlig risk för att varumärket är missvisande på detta sätt.
- 7 I domen konstateras att så är fallet i förevarande mål, eftersom Pmjc två gånger har dömts för intrång i [W] [X]:s upphovsrätt till dennes senare verk, vilka inte överfördes till bolaget Pmjc år 2012 (Appellationsdomstolen i Paris den 7 september 2021, registreringsnr 19/13325; Appellationsdomstolen i Paris, 10 december 2021, registreringsnr 20/04255). Dessa domar har vunnit laga kraft. Härav följer enligt domen att varumärkena har blivit vilseledande på grund av att de använts genom att anbringas på varor försedda med dekorationer som utgör intrång i överlåtarens upphovsrätt, eftersom de avser originalverk som överlåtaren har skapat med iakttagande av de åtaganden som gjorts gentemot det bolag till vilka tillgångarna överlåtits.
- 8 Bolaget Pmjc överklagade domen av den 12 oktober 2022.

Prövning av grunderna

Den första grunden

Redogörelse för grunden

- 9 [utelämnas] [den första grunden, som avser de franska köprättsreglerna, som saknar relevans för tolkningsfrågan]

Cour de cassations (Högsta domstolen) bedömning

- 10 [utelämnas]
- 11 [utelämnas]
- 12 [utelämnas]
- 13 [utelämnas]
- 14 [utelämnas] [skäl som avser de franska köprättsreglerna, som saknar relevans för tolkningsfrågan]
- 15 I domen anges att [W] [X] till stöd för sitt yrkande om upphävande på grund av vilseledande har gjort gällande att bolaget Pmjc, sedan deras samarbete enligt avtalet om tillhandahållande av tjänster av den 21 juli 2011 upphörde, använder de

överlåtna varumärkena på ett sådant sätt att allmänheten får uppfattningen att [W] [X] är upphovsman till de kreationer som dessa varumärken är anbringade på.

16 [utelämnas]

17 [utelämnas] [skäl som avser de franska köprättsreglerna, som saknar relevans för tolkningsfrågan]

Den andra grunden

Redogörelse för grunden

18 Bolaget Pmjc har invänt mot att bolaget förlorat sina rättigheter till varumärket "[W] [X]" nr 3 201 616 vad gäller "kläder (plagg) för kvinnor, män och barn" och "modedesigntjänster, styling (avseende kläder)" och till varumärket "[W] [X]" nr 1 640 795 vad gäller kosmetika och skönhetsprodukter" och "kläder", trots att EU-domstolen i sin dom av den 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04), slog fast att "ett varumärke som motsvarar namnet på den som utformat och först tillverkat de varor som försetts med detta varumärke inte av denna anledning kan bli föremål för upphävande på den grunden att varumärket skulle vara vilseledande" och preciserade att om det antogs att det finns en avsikt hos det bolag som är innehavare av varumärket att få konsumenten att tro att designern fortfarande deltar i att utforma de varor som har försetts med detta varumärke, rör det sig om "ett förfarande som skulle kunna anses bedrägligt, men som inte kan bedömas vara vilseledande" och som kan leda till att varumärket upphävs. Pmjc anser även att Appellationsdomstolen, genom att anse att detta beslut "inte på något ... sätt utesluter ... möjligheten att upphäva ett varumärke för det fall innehavaren använder det på ett vilseledande sätt" och ge varumärkesinnehavarna möjlighet att "försöka visa att innehavarens användning av [de omtvistade varumärkena] är bedrägligt", åsidosatte artikel L. 714-6 b i code de la propriété intellectuelle (lagen om immateriella rättigheter), såsom den ska tolkas mot bakgrund av artikel 12.2 b i direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, nu artikel 12.2 b i direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008."

Cour de cassations (Högsta domstolen) bedömning

19 Denna grund ger upphov till frågan huruvida Cour d'appels (Appellationsdomstolen) dom är förenlig med artikel 12.2 b i direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, vars bestämmelser numera återfinns i artikel 20 b i direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Redogörelse för tillämpliga bestämmelser

20 Enligt artikel L. 714-6 b i Code de la propriété intellectuelle (immaterialrättslagen), i dess lydelse före beslut nr 2019-1169 av den

13 november 2019, ska de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett varumärke som genom innehavarens handlande har blivit vilseledande, bland annat i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung, upphävas.

- 21 Genom denna lag införlivas successivt bestämmelserna i artikel 12.2 b i första direktivet 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och därefter de likalydande bestämmelserna i artikel 12.2 b i direktiv 2008/95/EG och slutligen de likalydande bestämmelserna i artikel 20 b i direktiv (EU) 2015/2436.
- 22 I sin dom av den 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04), tolkade EU-domstolen direktiv 89/104/EEG, efter att ha erinrat om att de fall av registreringshinder som avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104 förutsätter att det kan konstateras föreligga ett faktiskt vilseledande eller en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenterna ska vilseledas, och slog fast att en genomsnittskonsument visserligen kan påverkas vid sitt köp och tro att den fysiska personen deltagit i utformningen av varan med varumärket men att denna omständighet inte i sig kan anses vara ägnad att vilseleda allmänheten med avseende på arten, kvaliteten eller ursprunget hos den vara som avses (punkterna 47–49).
- 23 EU-domstolen tillade att om det, när det gäller hur varumärket framställs, fanns en vilja hos företaget att låta konsumenterna tro att den fysiska personen fortfarande utformar de varor som försetts med det varumärket eller att denna person deltar i utformningen av dem, skulle det kunna vara fråga om ett förfarande som skulle kunna anses bedrägligt, men som inte kan bedömas vara vilseledande i den mening som avses i artikel 3 i direktiv 89/104/EEG och av denna anledning inte påverkar varumärket i sig och därmed inte heller möjligheten att registrera detta (punkt 50).
- 24 Slutligen angav EU-domstolen att de villkor för att ett varumärke ska bli föremål för upphävande som föreskrivs i artikel 12.2 b i direktiv 89/104/EEG är desamma som dem som gäller för att det ska föreligga registreringshinder enligt artikel 3.1 g i samma direktiv, och slog fast att ett varumärke som motsvarar namnet på den som utformat och först tillverkat de varor som försetts med detta varumärke inte enbart av denna anledning kan bli föremål för upphävande på den grunden att varumärket skulle vara vilseledande i den mening som avses i artikel 12.2 b i direktiv 89/104/EEG, bland annat när den goodwill som är knuten till varumärket har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med detta varumärke.

Skäl till begäran om förhandsavgörande

- 25 Bolaget Pmjc har hävdats att detta avgörande ska tolkas så, att bolagets eventuella förfarande som syftar till att få konsumenten att tro att [W] [X] fortfarande designar de varor som är försedda med hans efternamn eller att han deltar i att

utforma dem inte kan påverka varumärket i sig, även om de skulle anses vara vilseledande.

- 26 Tribunal judiciaire de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) uttalade sig på samma sätt genom domen av den 26 juni 2020, vilken upphävdes genom domen av den 12 oktober 2022.
- 27 Det var även så generaladvokaten tolkade domen i det ovannämnda målet Emanuel, med hänvisning bland annat till den franska majoritetsprincipen.
- 28 Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) fann för sin del att även om EU-domstolen i punkt 50 i domen i det ovannämnda målet Emanuel, vid tolkningen av artikel 3.1 g i direktiv 89/104/EEG, slog fast att ett varumärke som avser en designers efternamn inte kan anses som vilseledande enbart av det skälet att denna person inte längre deltar i att utforma de varor som är försedda med varumärken som består av dennes efternamn, utsträckte den inte uttryckligen skälen på denna punkt till att omfatta tolkningen av artikel 12.2 b i detta direktiv. Appellationsdomstolen anser att den sistnämnda bestämmelsen ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att ett varumärke upphävs på grund av att det används under förhållanden som i praktiken kan få allmänheten att tro att designern fortfarande deltar i att utforma varor försedda med varumärken som består av dennes efternamn trots att så inte längre är fallet.
- 29 I dom av den 14 maj 2009 i målet Elio Fiorucci (T-165/06), avslag EU-domstolen dessutom, med tillämpning av artikel 50.1 c i förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, vars bestämmelser i huvudsak är identiska med bestämmelserna i artikel 12.2 b i första direktivet 89/104, ansökan om upphävande som grundade sig på vilseledande användning, efter registreringen, av ett varumärke som bestod av en designers efternamn, inte av det skälet att det var uteslutet att en sådan vilseledande användning av varumärket skulle leda till att varumärket upphävdes på grund av vilseledande, utan på grund av att den fann att intervenienten inte hade inkommit med någon bevisning för användning av varumärket efter registreringen.

Tolkningsfrågan

- 30 Frågan uppkommer således huruvida artikel 12 b i direktiv 2008/95/EG och artikel 20 b i direktiv (EU) 2015/2436 ska tolkas så, att de utgör hinder för att ett varumärke som avser en designers efternamn upphävs på grund av att varumärket efter överlåtelsen använts under förhållanden som i praktiken kan få allmänheten att tro att designern, vars efternamn varumärket utgörs av, fortfarande deltar i designen av varor försedda med detta varumärke trots att så inte längre är fallet.

Av dessa skäl slår rätten fast att

överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den första grunden och

beslutar att, innan den prövar den andra och tredje grunden i sak,
i enlighet med artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
hänskjuta följande tolkningsfråga till Europeiska unionens domstol:

”Ska artikel 12.2 b i direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artikel 20 b i direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning tolkas så, att de utgör hinder för att ett varumärke som består av en designers efternamn upphävs på grund av att varumärket efter överlåtelsen använts under förhållanden som i praktiken kan få allmänheten att tro att nämnda designer fortfarande deltar i designen av varorna med detta varumärke trots att så inte längre är fallet?”

[utelämnas] [förfarandefrågor, uppgifter om förfarandet]

ARBETS
DOKUMENT