

Versión anonimizada

Traducción

C-168/24 - 1

Asunto C-168/24

Petición de decisión prejudicial

Fecha de presentación:

28 de febrero de 2024

Órgano jurisdiccional remitente:

Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)

Fecha de la resolución de remisión:

28 de febrero de 2024

Parte recurrente:

PMJC SAS

Parte recurrida:

[W]

[M]

[X] Créative SAS

[omissis] [referencias, menciones de carácter procesal]

SENTENCIA DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (TRIBUNAL DE CASACIÓN, SALA DE LO MERCANTIL, FINANCIERO Y ECONÓMICO), DE 28 DE FEBRERO DE 2024

Pmjc, sociedad por acciones simplificada con un único socio, con domicilio social en [omissis] 75011 París, interpuso el recurso de casación n.º [omissis] contra la sentencia dictada el 12 de octubre de 2022 por la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) (sección 5, sala 1), en el litigio contra:

1.º Sr. [W] , con domicilio en [omissis] 75017 París,

2.º Sr. [M] [X], con domicilio en [omissis] 75007 París,

3.º [X] Créative, sociedad por acciones simplificada, con domicilio social en [omissis] 75017 París [omissis] [representante legal]

recurridos en casación.

La recurrente invoca tres motivos en apoyo de su recurso de casación.

[omissis] [cuestión de procedimiento]

[omissis] [precisiones de carácter procesal]

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, [omissis] [composición], tras haber deliberado con arreglo a la ley, ha dictado la presente sentencia.

Hechos y procedimiento

- 1 Según la sentencia recurrida (París, 12 de octubre de 2022), la sociedad [W] [X], constituida en 1978 por el Sr. [W] [X] con el objeto de comercializar prendas de vestir y accesorios de moda, fue objeto de un procedimiento de insolvencia al término del cual la sociedad Pmjc presentó una oferta de adquisición de la totalidad de los activos de aquella sociedad, que fue aceptada mediante sentencia de 13 de septiembre de 2011, a la que siguió, a su vez, una cesión de activos materiales e inmateriales de 3 de febrero de 2012, en la que estaban comprendidas, en particular, las marcas denominativas francesas «[W] [X]» n.º 1 640 795, registrada por el Sr. [W] [X], que la había cedido en 1999 a la sociedad [W] [X], y «[W] [X]» n.º 3 201 616, registrada en 2002 por la sociedad [W] [X].
- 2 En virtud de un contrato de prestación de servicios celebrado el 21 de julio de 2011, el Sr. [W] [X] continuó colaborando con la sociedad Pmjc hasta el término del plazo previsto contractualmente, a saber, el 31 de diciembre de 2015.
- 3 El 21 de junio de 2018, Pmjc demandó al Sr. [W] [X] por violación de las marcas «[W] [X]» y «[W] [X]» y por competencia desleal y parasitaria, alegando que, al desarrollar sus actividades profesionales y artísticas a través de la sociedad [X] Creative, el citado Sr. [W] [X] llevaba a cabo actos de competencia desleal y vulneraba sus derechos de marca. Mediante demanda reconventional, el Sr. [W] [X] solicitó que se declarase la caducidad de los derechos de la sociedad Pmjc sobre estas marcas debido a los usos, en su opinión, engañosos que dicha sociedad había hecho de ellas entre finales de 2017 y principios de 2019.
- 4 Mediante sentencia de 12 de octubre de 2022, la cour d'appel de Paris declaró la caducidad de los derechos de la sociedad Pmjc sobre las marcas «[W] [X]» y «[W] [X]» para designar diversos productos y servicios.

- 5 [omissis] [fundamento de la sentencia de la cour d'appel relativo a las normas francesas sobre el derecho de venta, que carece de pertinencia a efectos de la cuestión prejudicial]
- 6 Según la misma sentencia, el Derecho de la Unión no se opone a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador cuando, mediante sus maniobras, el cesionario de dicha marca haga creer de manera efectiva al público que el creador sigue participando en el diseño de los productos, o genere un riesgo suficientemente grave de que se produzca tal engaño.
- 7 En la sentencia se declara que eso es lo que sucede en el caso de autos, puesto que la sociedad Pmjc fue condenada en dos ocasiones por violación de los derechos de autor del Sr. [W] [X] sobre sus obras recientes, que no habían sido transmitidos en 2012 a dicha sociedad (CA París, 7 de septiembre de 2021, RG n.º 19/13325; CA París, 10 de diciembre de 2021, RG n.º 20/04255). Tales condenas son irrevocables. La sentencia concluye que las marcas son engañosas, en la medida en que se colocan en productos con adornos que infringen los derechos de autor del cedente por tratarse de creaciones originales realizadas por él con observancia de los compromisos asumidos frente a la sociedad cesionaria.
- 8 La sociedad Pmjc interpuso recurso de casación contra la sentencia de 12 de octubre de 2022.

Examen de los motivos

Sobre el primer motivo

Formulación del motivo

- 9 [omissis] [formulación del primer motivo, basado en las normas francesas sobre el derecho de venta, que carece de pertinencia a efectos de la cuestión prejudicial]

Respuesta de la Cour

- 10 [omissis]
- 11 [omissis]
- 12 [omissis]
- 13 [omissis]
- 14 [omissis] [motivos relativos a las normas francesas sobre el derecho de venta, que carecen de pertinencia a efectos de la cuestión prejudicial]
- 15 De la sentencia se desprende que el Sr. [W] [X], para sustentar su solicitud de caducidad basada en el carácter engañoso de la marca, aduce que, desde el final de

su colaboración basada en el contrato de prestación de servicios de 21 de julio de 2011, la sociedad Pmjc explota las marcas cedidas de tal forma que hace creer al público que él es el autor de las creaciones que llevan dichas marcas.

- 16 [omissis]
- 17 [omissis] [motivos relativos a las normas francesas sobre el derecho de venta, que carecen de pertinencia a efectos de la cuestión prejudicial]

Sobre el segundo motivo

Formulación del motivo

- 18 La sociedad Pmjc critica que en la citada sentencia se declare la caducidad de sus derechos sobre la marca «[W] [X]» n.º 3 201 616 para designar las «prendas (de vestir) para mujeres, hombres y niños» y los «servicios de diseñadores de moda; estilismo (prendas de vestir)» y sobre la marca «[W] [X]» n.º 1 640 795 para los «productos cosméticos y de belleza» y las «prendas de vestir», cuando, «en su sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C-259/04), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que “no puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, debido únicamente a esta particularidad, por considerar que dicha marca induciría al público a error” y precisó que, suponiendo que exista una voluntad de la empresa titular de la marca de hacer creer al consumidor que el creador sigue participando en la creación de los productos que llevan dicha marca, ello se trataría de “una maniobra que podría considerarse dolosa, pero que no podría analizarse como un engaño” que pueda dar lugar a la caducidad de la marca, y la cour d’appel, al considerar que dicha resolución “no excluye [...] en modo alguno [...] la posibilidad de que se declare la caducidad de la marca en el supuesto de que su titular haga un uso engañoso de ella” y al permitir al titular que “intente demostrar que la explotación que hace [de las marcas controvertidas] es dolosa”, infringió el artículo L. 714-6, letra b), del code de la propriété intellectuelle (Código de Propiedad Intelectual), tal como debe interpretarse a la luz del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, actual artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008».

Respuesta de la Cour

- 19 Este motivo plantea la cuestión de la conformidad de la resolución de la cour d’appel con el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuyas disposiciones se recogen actualmente en el artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Recordatorio de la normativa aplicable

- 20 A tenor del artículo L. 714-6, letra b), del Código de Propiedad Intelectual, en su redacción anterior a la ordonnance n.º 2019-1169 (decreto n.º 2019-1169), de 13 de noviembre de 2019, se declarará la caducidad de los derechos del titular de una marca cuando, como consecuencia del uso que dicho titular haga de ella, la marca induzca a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios.
- 21 Esta norma ha garantizado la transposición sucesiva de las disposiciones del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como de las posteriores disposiciones, idénticas, del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95/CE, y, por último, del artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436, también idénticas.
- 22 Al interpretar, en su sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C-259/04), la Directiva 89/104/CEE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recordó que los casos de denegación de registro previstos en el artículo 3, apartado 1, letra g), de dicha Directiva suponen que pueda considerarse la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor y, a continuación, declaró que, aun cuando quepa la posibilidad de que en la compra por un consumidor medio influya su creencia de que la persona física participó en la creación del producto que lleva la marca, esta circunstancia, por sí sola, no puede inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de dicho producto (apartados 47 a 49).
- 23 Añadió que si en la presentación de la marca existe una voluntad de la empresa de hacer creer al consumidor que la persona física sigue siendo la creadora de los productos que llevan la marca o que participa en su creación, se trataría de una maniobra que podría considerarse dolosa, pero que no podría analizarse como un engaño, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE y que, por ello, no afectaría a la propia marca ni, por consiguiente, a la posibilidad de registrarla (apartado 50).
- 24 Por último, tras señalar que los requisitos de la caducidad establecidos en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104/CEE son idénticos a los de la denegación de registro basada en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la misma Directiva, el Tribunal de Justicia concluyó que no puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, debido únicamente a esta particularidad, por considerar que esa marca induciría al público a error, en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104/CEE, en particular, cuando la clientela asociada a esa marca haya sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que llevan la marca.

Fundamentación de la petición de decisión prejudicial

- 25 La sociedad Pmjc alega que dicha resolución debe interpretarse en el sentido de que las posibles maniobras llevadas a cabo por ella con el objetivo de hacer creer al consumidor que el Sr. [W] [X] sigue siendo el creador de los productos marcados con su apellido o que participa en su creación no pueden afectar a la propia marca, aun cuando se considere que son engañosas.
- 26 El tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París) se pronunció en este sentido en una sentencia de 26 de junio de 2020, revocada por la sentencia de 12 de octubre de 2022.
- 27 La sentencia Emanuel fue interpretada en esta misma línea por la abogada general, que citó, en particular, la doctrina francesa mayoritaria.
- 28 Por su parte, la cour d'appel de Paris sostiene que, aunque en el apartado 50 de la sentencia Emanuel, antes citada, el Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104/CEE, declaró que una marca consistente en el apellido de un creador no puede considerarse engañosa por el mero hecho de que dicho creador ya no participe en el diseño de los productos que llevan las marcas basadas en su apellido, no extendió expresamente la fundamentación de dicho apartado a la interpretación del artículo 12, apartado 2, letra b), de la misma Directiva. La cour d'appel considera que esta última disposición debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se declare la caducidad de una marca por razón de su explotación en condiciones que puedan hacer creer de manera efectiva al público que el creador sigue participando en el diseño de los productos que llevan marcas consistentes en su apellido, cuando ya no es así.
- 29 Por otra parte, mediante sentencia de 14 de mayo de 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), el Tribunal General de la Unión Europea, sobre la base del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, cuyas disposiciones son en esencia idénticas a las del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104, desestimó la solicitud de caducidad basada en el uso engañoso de la marca consistente en el apellido de un creador después de su registro, no porque se excluya que tal uso engañoso de la marca implique su caducidad por ese motivo, sino porque la parte interviniente no aportó ninguna prueba de uso de la marca tras su registro.

Cuestión prejudicial

- 30 Por los motivos expuestos, se plantea la cuestión de si el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95/CE y el artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador debido a que, tras haber sido cedida, dicha marca es explotada en condiciones que pueden hacer creer de manera efectiva al público que el creador, cuyo apellido constituye la

citada marca, sigue participando en el diseño de los productos que la llevan, cuando ya no es así.

EN VIRTUD DE TODO LO EXPUESTO, la Cour:

DESESTIMA el primer motivo de casación;

Antes de pronunciarse sobre los motivos segundo y tercero:

Visto el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

PLANTEA al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que se oponen a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador debido a que, tras haber sido cedida, dicha marca es explotada en condiciones que pueden hacer creer de manera efectiva al público que el citado creador sigue participando en el diseño de los productos que llevan la marca, cuando ya no es así?»

[*omissis*] [cuestiones de procedimiento, menciones de carácter procesal]

DOCUMENTO DE REFERENCIA