

Versiune anonimată

Traducere

C-168/24 – 1

Cauza C-168/24

Cerere de decizie preliminară

Data depunerii:

28 februarie 2024

Instanța de trimitere:

Cour de cassation (Franța)

Data deciziei de trimitere:

28 februarie 2024

Recurentă:

PMJC SAS

Intimați:

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

[omissis] [referințe, mențiuni procedurale]

HOTĂRÂREA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE [CURTEA DE CASAȚIE, CAMERA
COMERCIALĂ, FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ] DIN 28 FEBRUARIE 2024

Societatea Pmjc, societate pe acțiuni simplificată, societate cu asociat unic, cu sediul în [omissis] 75011 Paris, a formulat recursul nr. [omissis] împotriva hotărârii pronunțate la 12 octombrie 2022 de cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris, secția 5, camera 1), în litigiul dintre:

1° domnul [W] [X], cu domiciliul în [omissis] 75017 Paris,

2° domnul [M] [X], cu domiciliul în [omissis] 75007 Paris,

3^o/ societatea [X] Créative, societate pe acțiuni simplificată, cu sediul în [omissis] 75017 Paris [omissis] [reprezentant legal]

intimați.

Recurenta invocă, în susținerea recursului formulat, trei motive de recurs.

[omissis] [aspecte procedurale]

[omissis] [precizări procedurale]

chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Camera comercială, financiară și economică a Curții de Casație), [omissis] [compunere], după deliberarea potrivit legii, a pronunțat prezenta hotărâre.

Situația de fapt și procedura

- 1 Potrivit hotărârii atacate (hotărârea Cour d'appel de Paris din 12 octombrie 2022), societatea [W] [X], înființată în anul 1978 de domnul [W] [X] pentru a comercializa articole de îmbrăcăminte și accesorii de modă, a făcut obiectul unei proceduri de faliment la finalul căreia societatea Pmjc a prezentat o ofertă de preluare a tuturor activelor acestei societăți, acceptată prin hotărârea din 13 septembrie 2011, urmată ea însăși de un act de cesiune de active corporale și necorporale din 3 februarie 2012, privind în special mărcile verbale franceze „[W] [X]” nr. 1 640 795, depusă de domnul [W] [X], pe care o cedase în anul 1999 societății [W] [X], și „[W] [X]” nr. 3 201 616, depusă în anul 2002 de societatea [W] [X].
- 2 Printr-un acord de prestări servicii încheiat la 21 iulie 2011, domnul [W] [X] și-a continuat colaborarea cu societatea Pmjc până la termenul prevăzut în contract, și anume la 31 decembrie 2015.
- 3 La 21 iunie 2018, societatea Pmjc l-a chemat în judecată pe domnul [W] [X] pentru contrafacerea mărcilor „[W] [X]” și „[W] [X]”, precum și pentru concurență neloială și parazită, susținând că, prin continuarea activităților sale profesionale și artistice prin intermediul societății [X] Creative, domnul [W] [X] ar fi săvârșit acte de concurență neloială și ar fi încălcat drepturile sale de marcă, . Printr-o cerere reconvențională, domnul [W] [X] a solicitat decăderea societății Pmjc din drepturile asupra mărcilor respective din cauza utilizărilor, în opinia sa, înșelătoare ale acestora între sfârșitul anului 2017 și începutul anului 2019.
- 4 Printr-o hotărâre pronunțată la 12 octombrie 2022, cour d'appel de Paris a declarat societatea Pmjc decăzută din drepturile sale asupra mărcilor „[W] [X]” și „[W] [X]” pentru a desemna diferite produse și servicii.
- 5 [omissis] [motivarea hotărârii cour d'appel privind normele franceze din dreptul vânzării, lipsită de relevanță pentru întrebarea preliminară]

- 6 Potrivit aceleiași hotărâri, dreptul Uniunii nu se opune pronunțării decăderii din drepturi a titularului unei mărci privind numele de familie al unui creator atunci când, prin manevrele sale, cesionarul acestei mărci face publicul să creadă în mod efectiv că creatorul participă în continuare la conceperea produselor sau creează un risc suficient de grav să aibă loc o asemenea înșelătorie.
- 7 Hotărârea reține că aceasta este într-adevăr situația în speță, având în vedere că societatea Pmjc a fost condamnată în două rânduri pentru încălcarea drepturilor de autor ale domnului [W] [X] cu privire la operele sale recente necedate în anul 2012 societății Pmjc (Cour d'appel de Paris, 7 septembrie 2021, RG nr. 19/13325; Cour d'appel de Paris, 10 decembrie 2021, RG nr. 20/04255). Aceste condamnări sunt definitive. Hotărârea deduce de aici că mărcile au devenit înșelătoare în măsura în care au fost utilizate sub formă de aplicări pe produse acoperite de decorațiuni care constituie acte de încălcare a drepturilor de autor ale cedentului, întrucât privesc creații originale realizate de acesta din urmă cu respectarea angajamentelor asumate față de societatea cesionară.
- 8 Societatea Pmjc a formulat recurs împotriva hotărârii din 12 octombrie 2022.

Examinarea motivelor

Cu privire la primul motiv

Enunțarea motivului

- 9 [omissis] [enunțarea primului motiv, întemeiat pe normele franceze din dreptul vânzării, lipsit de relevanță pentru întrebarea preliminară]

Răspunsul Curții

- 10 [omissis]
- 11 [omissis]
- 12 [omissis]
- 13 [omissis]
- 14 [omissis] [motivare privind normele franceze din dreptul vânzării, lipsită de relevanță pentru întrebarea preliminară]
- 15 Hotărârea arată că, în susținerea cererii sale de decădere pentru întemeiate pe caracterul înșelător [al mărcii], domnul [W] [X] susține că, de la sfârșitul colaborării lor organizate prin acordul de prestări servicii din 21 iulie 2011, societatea Pmjc exploatează mărcile cedate astfel încât determină publicul să creadă că el este autorul creațiilor pe care sunt aplicate aceste mărci.

- 16 [omissis]
- 17 [omissis] [motivare privind normele franceze din dreptul vânzării, lipsită de relevanță pentru întrebarea preliminară]

Cu privire la al doilea motiv

Enunțarea motivului

- 18 Societatea Pmjc reproșează că prin hotărâre se declară că este decăzută din drepturile sale asupra mărcii „[W] [X]” nr. 3 201 616 pentru a desemna „articole de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii” și „servicii ale designerilor de modă; stilismul (vestimentar)” și asupra mărcii [W] [X]” nr. 1 640 795 pentru „produse cosmetice și de frumusețe” și „articole de îmbrăcăminte”, în timp ce, „în Hotărârea din 30 martie 2006, Emanuel (C-259/04), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat că «titularul unei mărci care corespunde numelui creatorului și primului fabricant al produselor respective nu poate, pentru această simplă caracteristică, să fie decăzut din drepturile sale pe motiv că respectiva marcă ar induce publicul în eroare», și a precizat că, presupunând că există o intenție a întreprinderii titulare a mărcii de a-l face pe consumator să creadă că creatorul participă în continuare la crearea produselor care poartă marca respectivă, ar fi vorba în acest caz «despre o manevră care ar putea fi considerată dolosivă, dar care nu ar putea fi analizată ca o înșelătorie» care poate determina decăderea din drepturi a titularului mărcii; prin faptul că a reținut că această decizie «nu exclude [...] nicidecum [...] posibilitatea pronunțării decăderii din drepturi a titularului mărcii în ipoteza în care titularul său ar utiliza marca în mod înșelător» și lasă titularilor posibilitatea «de a încerca să demonstreze că exploatarea [mărcilor în litigiu] de către titularul lor este dolosivă», cour d’appel a încălcat articolul L. 714-6 litera b) din code de la propriété intellectuelle (Codul proprietății intelectuale), astfel cum trebuie interpretat în raport cu articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 89/104/CEE din 21 decembrie 1988, devenit articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008.”

Răspunsul Curții

- 19 Acest motiv ridică problema conformității deciziei cour d’appel cu articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, ale cărei dispoziții figurează în prezent la articolul 20 litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436 din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.

Evocarea textelor aplicabile

- 20 Potrivit articolului L. 714-6 litera b) din Codul proprietății intelectuale, în redactarea sa anterioară Ordonanței nr. 2019-1169 din 13 noiembrie 2019, este decăzut din drepturile sale titularul unei mărci care a devenit, prin fapta

respectivului titular, de natură să inducă în eroare, în special cu privire la natura, la calitatea sau la proveniența geografică a produsului sau a serviciului.

- 21 Acest text a asigurat în mod succesiv transpunerea dispozițiilor articolului 12 alineatul (2) litera (b) din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, apoi a celor identice ale articolului 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/95/CE și, în sfârșit, a celor de asemenea identice ale articolului 20 litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436.
- 22 Interpretând, în Hotărârea din 30 martie 2006, Emanuel (C-259/04), Directiva 89/104/CEE, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, după ce a amintit că cazurile de refuz al înregistrării prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (g) din această directivă presupun că se poate reține existența unei înșelări efective sau a unui risc suficient de grav de înșelare a consumatorului, a statuat că, chiar dacă un consumator mediu ar putea fi influențat, în achiziționarea produsului, de ideea că persoana fizică a participat la crearea produsului acoperit de marcă, această împrejurare nu poate fi, prin ea însăși, de natură să înșele publicul cu privire la natura, calitatea sau proveniența produsului respectiv (punctele 47-49).
- 23 Aceasta a adăugat că, deși, în prezentarea mărcii, exista intenția întreprinderii de a determina consumatorul să creadă că persoana fizică este în continuare creatoarea produselor care poartă marca sau că ea participă la crearea acestora, ar fi vorba despre o manevră care ar putea fi considerată dolosivă, dar care nu ar putea fi analizată ca o înșelătorie în sensul articolului 3 din Directiva 89/104/CEE și care, din acest motiv, nu ar afecta marca însăși și, în consecință, posibilitatea de a o înregistra (punctul 50).
- 24 În sfârșit, arătând că condițiile de decădere prevăzute la articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 89/104/CEE sunt identice cu cele ale refuzului înregistrării întemeiat pe articolul 3 alineatul (1) litera (g) din aceeași directivă, Curtea de Justiție a declarat că titularul unei mărci care corespunde numelui creatorului și primului fabricant al produselor respective nu poate, pentru această simplă caracteristică, să fie decăzut din drepturile sale pe motiv că respectiva marcă ar induce publicul în eroare, în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 89/104/CEE, îndeosebi atunci când clientela acestei mărci a fost cedată odată cu întreprinderea care fabrică produsele acoperite de aceasta.

Motive care justifică trimiterea preliminară

- 25 Societatea Pmjc susține că această decizie trebuie interpretată în sensul că eventualele sale manevre menite să facă consumatorul să creadă că domnul [W] [X] este în continuare creatorul produselor care au ca marcă numele său de familie sau participă la crearea acestora nu pot aduce atingere mărcii înseși, chiar dacă acestea ar fi considerate înșelătoare.

- 26 Tribunal judiciaire de Paris (Tribunalul Judiciar din Paris) s-a pronunțat în acest sens prin hotărârea din 26 iunie 2020, infirmată prin hotărârea din 12 octombrie 2022.
- 27 Tot astfel a fost interpretată Hotărârea Emanuel, citată anterior, de către avocata generală, care a citat, în special, doctrina franceză majoritară.
- 28 La rândul său, Cour d'appel de Paris reține că, deși, la punctul 50 din Hotărârea Emanuel, citată anterior, Curtea de Justiție, interpretând articolul 3 alineatul (1) litera (g) din Directiva 89/104/CEE, a statuat că o marcă privind numele de familie al unui creator nu poate fi considerată înșelătoare pentru simplul motiv că acest creator nu mai participă la conceperea unor produse acoperite de mărci constituite din numele său de familie, ea nu a extins în mod expres motivele acestui punct la interpretarea articolului 12 alineatul (2) litera (b) din aceeași directivă. Cour d'appel consideră că această din urmă dispoziție trebuie interpretată în sensul că nu se opune pronunțării decăderii din drepturi a titularului mărcii ca urmare a exploatării respectivei mărci în condiții de natură să determine publicul să creadă în mod efectiv că creatorul participă în continuare la crearea produselor acoperite de mărci constituite din numele său de familie, deși nu mai este cazul.
- 29 Pe de altă parte, prin Hotărârea din 14 mai 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), Tribunalul Uniunii Europene, prin aplicarea articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, ale cărei dispoziții sunt în esență identice cu cele ale articolului 12 alineatul (2) litera (b) din Prima directivă 89/104, a înlăturat cererea de decădere întemeiată pe utilizarea înșelătoare a mărcii privind numele de familie al unui creator după înregistrarea acesteia, nu pentru motivul că ar fi exclus că o asemenea utilizare înșelătoare a mărcii ar determina decăderea sa din drepturi ca urmare a respectivei utilizări înșelătoare, ci pentru că intervenienta nu a prezentat nicio dovadă a utilizării mărcii după înregistrarea acesteia.

Întrebarea preliminară

- 30 Se ridică astfel problema dacă articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/95/CE și articolul 20 litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436 trebuie interpretate în sensul că se opun pronunțării decăderii din drepturi a titularului unei mărci constituite din numele de familie al unui creator ca urmare a faptului că, ulterior cesionării sale, respectiva marcă a fost exploatată în condiții de natură să determine publicul să creadă în mod efectiv că creatorul, al cărui nume de familie constituie marca, participă în continuare la crearea produselor acoperite de marca respectivă, deși nu mai este cazul.

PENTRU ACESTE MOTIVE, Curtea

RESPINGE primul motiv de recurs;

Înainte de a se pronunța pe fond cu privire la doilea și la al treilea motiv,

Având în vedere articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

ADRESEAZĂ Curții de Justiție a Uniunii Europene următoarea întrebare:

„Articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și articolul 20 litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436 din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretate în sensul că se opun pronunțării decăderii din drepturi a titularului unei mărci constituite din numele de familie al unui creator ca urmare a faptului că, ulterior cesionării sale, respectiva marcă a fost exploatată în condiții de natură să determine publicul să creadă în mod efectiv că acest creator participă în continuare la crearea produselor acoperite de marcă, deși nu mai este cazul?”;

[*omissis*] [aspecte procedurale, mențiuni procedurale]

DOCUMENT DELUCRAT