



Datum van  
inontvangstneming

:

23/04/2024

# Geanonimiseerde versie

Vertaling

C-168/24 – 1

## Zaak C-168/24

### Verzoek om een prejudiciële beslissing

**Datum van indiening:**

28 februari 2024

**Verwijzende rechter:**

Cour de cassation (Frankrijk)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

28 februari 2024

**Verzoekende partij:**

PMJC SAS

**Verwerende partijen:**

[W] [X]

[M] [X]

[X] Créative SAS

---

[OMISSIS] [verwijzingen, procedurele informatie]

ARREST VAN DE KAMER VOOR HANDELS-  
, FINANCIËLE EN ECONOMISCHE ZAKEN VAN DE COUR DE  
CASSATION (HOOGSTE RECHTERLIJKE INSTANTIE, FRANKRIJK) VAN  
28 FEBRUARI 2024

De vennootschap Pmjc, société par actions simplifiée [SAS, vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht], met één enkele vennoot, die is gevestigd te [OMISSIS] 75011 Parijs, heeft beroep in cassatie onder nr. [OMISSIS] ingesteld tegen het arrest van 12 oktober 2022 van de Cour d'appel de Paris (afdeling 5, eerste kamer) (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) in het geding tussen haar en

1<sup>o</sup>/ [W] [X], woonachtig te [OMISSIS] 75017 Parijs,

2<sup>o</sup>/ [M] [X], woonachtig te [OMISSIS] 75007 Parijs,

3<sup>o</sup>/ vennootschap [X] Créative, société par actions simplifiée [SAS, vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht], die is gevestigd te [OMISSIS] 75017 Parijs [OMISSIS] [wettelijk vertegenwoordiger]

verweerders in cassatie.

Tot staving van haar cassatieberoep voert verzoekster drie cassatiemiddelen aan.

[OMISSIS] [procedureel punt]

[OMISSIS] [procedurele verduidelijkingen]

De kamer voor handels-, financiële en economische zaken van de Cour de cassation [OMISSIS] [samenstelling] heeft, na beraadslaging overeenkomstig de wet, het onderhavige arrest gewezen.

### **Feiten en procedure**

- 1 Volgens het bestreden arrest (Cour d'appel de Paris, 12 oktober 2022) is tegen de vennootschap [W] [X], die in 1978 door [W] [X] is opgericht om kleding en modeaccessoires in de handel te brengen, een collectieve procedure ingeleid na afloop waarvan de vennootschap Pmjc een bod tot overname van alle activa van deze vennootschap heeft gedaan, dat bij vonnis van 13 september 2011 is aanvaard, gevolgd door een akte van overdracht van materiële en immateriële activa van 3 februari 2012 betreffende met name het Franse woordmerk „[W] [X]” nr. 1 640 795 – dat was ingediend door [W] [X], die het in 1999 had overgedragen aan de vennootschap [W] [X] – en het Franse woordmerk „[W] [X]” nr. 3 201 616, dat in 2002 was ingediend door de vennootschap [W] [X].
- 2 Bij een op 21 juli 2011 gesloten dienstverleningsovereenkomst heeft [W] [X] zijn samenwerking met de vennootschap Pmjc voortgezet tot aan de contractueel overeengekomen termijn, te weten 31 december 2015.
- 3 Op 21 juni 2018 heeft de vennootschap Pmjc betoogd dat [W] [X], door zijn professionele en artistieke activiteiten voort te zetten via de vennootschap [X] Creative, zich schuldig maakte aan oneerlijke concurrentie en inbreuk maakte op haar merkrechten, en heeft zij hem gedagvaard wegens inbreuk op de merken „[W] [X]” en „[W] [X]” alsmede wegens oneerlijke concurrentie op basis van meeliftgedrag. In reconventie heeft [W] [X] de vervallenverklaring van de rechten van de vennootschap Pmjc op deze merken gevorderd wegens het vermeende misleidende gebruik ervan door haar gedurende de periode van eind 2017 tot begin 2019.

- 4 Bij arrest van 12 oktober 2022 heeft de Cour d'appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) voor recht verklaard dat de rechten van de vennootschap Pmjc op de merken „[W] [X]” en „[W] [X]” ter aanduiding van verschillende waren en diensten vervallen zijn.
- 5 [OMISSIS] [motivering van het arrest van de Cour d’appel betreffende de Franse regels inzake het kooprecht, die niet relevant is voor de prejudiciële vraag]
- 6 Volgens datzelfde arrest staat het Unierecht er niet aan in de weg dat een merk dat betrekking heeft op de familienaam van een ontwerper vervallen wordt verklaard wanneer door de handelwijze van de verkrijger van dit merk bij het publiek daadwerkelijk de indruk wordt gewekt dat de ontwerper nog steeds deelneemt aan het ontwerp van de waren of een voldoende ernstig risico van een dergelijke misleiding ontstaat.
- 7 Dit is volgens het arrest in casu het geval, aangezien de vennootschap Pmjc tweemaal is veroordeeld wegens inbreuk op de auteursrechten van [W] [X] met betrekking tot zijn recente werken die in 2012 niet zijn overgedragen aan de vennootschap Pmjc (Cour d'appel de Paris, 7 september 2021, RG nr. 19/13325; Cour d'appel de Paris, 10 december 2021, RG nr. 20/04255). Deze veroordelingen zijn onherroepelijk. In het arrest wordt hieruit afgeleid dat de merken misleidend zijn geworden vanwege het feit dat ze worden gebruikt in de vorm van aanbrengring op met decoraties voorziene waren die inbreuk maken op de auteursrechten van de cedent aangezien zij betrekking hebben op originele ontwerpen die deze cedent heeft gemaakt met inachtneming van de verplichtingen die jegens de verkrijgende vennootschap zijn aangegaan.
- 8 De vennootschap Pmjc heeft beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van 12 oktober 2022.

### **Beoordeling van de middelen**

#### ***Eerste middel***

##### *Formulering van het middel*

- 9 [OMISSIS] [formulering van het eerste middel, ontleend aan de Franse regels inzake het kooprecht, die niet relevant is voor de prejudiciële vraag]

##### *Antwoord van de Cour de cassation*

- 10 [OMISSIS]
- 11 [OMISSIS]
- 12 [OMISSIS]

- 13 [OMISSIS]
- 14 [OMISSIS] [motivering met betrekking tot de Franse regels inzake het kooprecht, die niet relevant is voor de prejudiciële vraag]
- 15 In het arrest wordt opgemerkt dat [W] [X] tot staving van zijn vordering tot vervallenverklaring wegens misleiding aanvoert dat de vennootschap Pmjc sinds het einde van hun samenwerking in het kader van de dienstverleningsovereenkomst van 21 juli 2011 de overgedragen merken op zodanige wijze gebruikt dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat hij de maker is van de creaties waarop deze merken zijn aangebracht.
- 16 [OMISSIS]
- 17 [OMISSIS] [motivering met betrekking tot de Franse regels inzake het kooprecht, die niet relevant is voor de prejudiciële vraag]

***Tweede middel***

*Formulering van het middel*

- 18 De vennootschap Pmjc komt op tegen het arrest waarin vervallen zijn verklaard, haar rechten op het merk „[W] [X]” nr. 3 201 616 ter aanduiding van „dames-, heren- en kinderkleding” en „diensten van modeontwerpers”; styling (kleding)” en haar rechten op het merk „[W] [X]” nr. 1 640 795 voor „cosmetica en schoonheidsproducten” en „kleding”, terwijl het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest van 30 maart 2006, [REDACTED] (C-259/04), voor recht heeft verklaard dat „de rechten van een houder van een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen kunnen worden verklaard op grond dat dit merk het publiek zou misleiden”, en heeft verduidelijkt dat, gesteld dat de onderneming die houder is van het merk de consument wil doen geloven dat de ontwerper nog steeds heeft deelgenomen aan de creatie van de waren waarop dit merk is aangebracht, het gaat om „een manoeuvre dat als bedrieglijk zou kunnen worden aangemerkt, maar dat niet kan worden geanalyseerd als een misleiding”, die tot vervallenverklaring van het merk kan leiden; de vennootschap Pmjc betoogt dat de Cour d’appel, door deze beslissing, artikel L. 714-6, b), van de code de la propriété intellectuelle (Franse wetboek van intellectuele eigendom), zoals dat moet worden uitgelegd in het licht van artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988, thans artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008, heeft geschonden door te oordelen dat deze beslissing „geenszins uitsluit [...] dat het merk vervallen kan worden verklaard wanneer de houder van dat merk op misleidende wijze gebruik maakt van dat merk,” en de houders de mogelijkheid biedt „te trachten aan te tonen dat het gebruik van [de litigieuze merken] door de houder ervan bedrieglijk is”.

Antwoord van de Cour de cassation

- 19 In dit middel wordt de vraag gesteld of de beslissing van de Cour d'appel in overeenstemming is met artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, waarvan de bepalingen thans zijn opgenomen in artikel 20, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

**Verwijzing naar de toepasselijke bepalingen**

- 20 Krachtens artikel L. 714-6, b), van de code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek van intellectuele eigendom), in de versie die gold vóór beschikking nr. 2019-1169 van 13 november 2019, wordt een merk vervallen verklaard wanneer het merk door toedoen van de merkhouders misleidend is geworden, met name ten aanzien van de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de waren of diensten.
- 21 In deze tekst is gezorgd voor de omzetting van de bepalingen van artikel 12, lid 2, onder b), van de eerste richtlijn (89/104/EEG) van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, vervolgens van de identieke bepalingen van artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95/EG en ten slotte van de identieke bepalingen van artikel 20, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436.
- 22 In zijn arrest van 30 maart 2006, ██████████ (C-259/04), heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie – na eraan te hebben herinnerd dat de in artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 89/104/EEG bedoelde gevallen van weigering van inschrijving veronderstellen dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld – richtlijn 89/104/EEG uitgelegd en geoordeeld dat een gemiddelde consument weliswaar bij zijn aankoop kan worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat de natuurlijke persoon heeft deelgenomen aan de creatie van de van het merk voorziene waar, maar dat deze omstandigheid op zichzelf niet kan leiden tot misleiding van het publiek over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waar (punten 47-49).
- 23 Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat indien de onderneming, door de wijze waarop zij dit merk presenteert, de consument wil doen geloven dat de natuurlijke persoon nog steeds de ontwerper is van de waren waarop dit merk is aangebracht of aan de creatie ervan heeft deelgenomen, het om een manoeuvre gaat dat als bedrieglijk zou kunnen worden aangemerkt, maar dat niet kan worden geanalyseerd als een misleiding in de zin van artikel 3 van richtlijn 89/104/EEG, en bijgevolg het merk zelf, en dus de mogelijkheid om het in te schrijven, niet aantast (punt 50).

24 Ten slotte heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de in artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 89/104/EEG gestelde voorwaarden voor vervallenverklaring dezelfde zijn als die voor de weigering van inschrijving op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van deze richtlijn, en het Hof heeft voor recht verklaard dat een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen kan worden verklaard op grond dat dit merk het publiek zou misleiden in de zin van artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 89/104/EEG, met name wanneer de aan het betrokken merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.

### **Motivering van de prejudiciële verwijzing**

25 De vennootschap Pmjc betoogt dat deze beslissing aldus moet worden uitgelegd dat haar eventuele manoeuvres om de consument te doen geloven dat [W] [X] nog steeds de ontwerper is van de waren waarop zijn familienaam is aangebracht of aan de creatie ervan deelneemt, geen afbreuk kunnen doen aan het merk zelf, ook al worden zij als misleidend beschouwd.

26 In die zin heeft de tribunal judiciaire de Paris (rechter in eerste aanleg Parijs, Frankrijk) zich uitgesproken bij vonnis van 26 juni 2020, dat bij het arrest van 12 oktober 2022 is vernietigd.

27 Dit is ook hoe de advocaat-generaal bij de Cour de cassation het bovengenoemde arrest ████████ heeft uitgelegd, waarbij hij met name de heersende opvatting binnen de Franse doctrine aanhaalt.

28 De Cour d’appel de Paris overweegt dat het Hof van Justitie in punt 50 van het reeds aangehaalde arrest ████████ bij de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 89/104/EEG weliswaar heeft geoordeeld dat een merk dat betrekking heeft op de familienaam van een ontwerper niet als misleidend kan worden beschouwd op de enkele grond dat deze ontwerper niet langer deelneemt aan het ontwerp van de waren waarop de uit zijn familienaam bestaande merken zijn aangebracht, maar dat het de motivering van dit punt niet uitdrukkelijk heeft uitgebreid tot de uitlegging van artikel 12, lid 2, onder b), van deze richtlijn. De Cour d’appel is van oordeel dat dit artikel 12 aldus moet worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat een merk vervallen wordt verklaard op grond dat het op zodanige wijze wordt gebruikt dat bij het publiek daadwerkelijk de indruk wordt gewekt dat de ontwerper nog steeds deelneemt aan de creatie van de waren waarop de uit zijn familienaam bestaande merken zijn aangebracht, terwijl dat niet meer het geval is.

29 Bovendien heeft het Gerecht van de Europese Unie bij het arrest van 14 mei 2009, ████████ (T-165/06), het verzoek om vervallenverklaring krachtens artikel 50, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk – waarvan de bepalingen in wezen identiek zijn aan die van

artikel 12, lid 2, onder b), van de eerste richtlijn 89/104 – welk verzoek was gebaseerd op het misleidende gebruik van het merk dat betrekking had op de familienaam van een ontwerper na de inschrijving van dat merk, afgewezen, niet omdat werd uitgesloten dat een dergelijk misleidend gebruik van het merk zou leiden tot vervallenverklaring van het merk wegens misleiding, maar omdat interveniënte geen enkel bewijs van het gebruik van het merk na de inschrijving ervan had geleverd.

### **Prejudiciële vraag**

- 30 Aldus rijst de vraag of artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95/EG en artikel 20, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een merk dat betrekking heeft op de familienaam van een ontwerper, vervallen wordt verklaard op grond dat dit merk na de overdracht ervan op zodanige wijze wordt gebruikt dat bij het publiek daadwerkelijk de indruk wordt gewekt dat de ontwerper, wiens familienaam het merk vormt, nog steeds deelneemt aan de creatie van de waren waarop dat merk is aangebracht, terwijl dat niet meer het geval is.

### **Om deze redenen:**

wordt het eerste cassatiemiddel AFGEWEEZEN;

Alvorens ten gronde te beslissen over het tweede en het derde cassatiemiddel:

Gelet op artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

wordt het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Moeten artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 20, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een merk bestaande in de familienaam van een ontwerper vervallen wordt verklaard op grond dat dit merk na de overdracht ervan op zodanige wijze wordt gebruikt dat bij het publiek daadwerkelijk de indruk wordt gewekt dat deze ontwerper nog steeds deelneemt aan de creatie van de waren waarop dat merk is aangebracht, terwijl dat niet meer het geval is?”

[OMISSIS] [procedurele punten, procedurele informatie]