



Datum van  
inontvangstneming

:

22/07/2024

**Zaak C-412/24**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

10 juni 2024

**Verwijzende rechter:**

Cour de cassation (Frankrijk)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

5 juni 2024

**Verzoeksters tot cassatie:**

Fauré Le Page Maroquinier SAS

Fauré Le Page Paris SAS

**Verweerster in cassatie:**

Goyard ST-Honoré SAS

---

[OMISSIS]

Arrest nr. 322 FS-D

Cassatieberoep nr. D 22-11.499

[OMISSIS]

ARREST VAN DE COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (HOOGSTE RECHTER IN BURGERLIJKE  
EN STRAFZAKEN, FRANKRIJK, KAMER VOOR HANDELSZAKEN,  
FINANCIËLE EN ECONOMISCHE ZAKEN) VAN 5 JUNI 2024

1°/ De vennootschap Fauré Le Page Maroquinier, [OMISSIS]

2°/ de vennootschap société Fauré Le Page Paris, [OMISSIS]

[OMISSIS]

hebben het onderhavige cassatieberoep [OMISSIS] ingesteld tegen het arrest van de cour d'appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) [OMISSIS] van 23 november 2021 in het geding tussen hen en de vennootschap Goyard ST-Honoré, [OMISSIS] verweerster in cassatie.

Tot staving van hun cassatieberoep voeren verzoeksters tot cassatie twee middelen aan.

[OMISSIS]

[OMISSIS] [procedure bij de verwijzende rechter]

de kamer voor handelszaken, financiële en economische zaken van de Cour de cassation [OMISSIS] heeft het onderhavige arrest gewezen.

### **Feiten en procedure**

- 1 Volgens het bestreden arrest [OMISSIS], dat is gewezen op verwijzing na cassatie ([OMISSIS] [van] 27 juni 2018, gerectificeerd bij arrest van 10 oktober 2018, beroep nr. 16-27.856) [OMISSIS], is de vennootschap Maison Fauré Le Page, die sinds 1716 in Parijs actief is op het gebied van de koop en verkoop van wapens, munitie en lederen accessoires, ontbonden, waarbij op 27 november 1992 al haar activa en passiva aan haar enige aandeelhouder, de vennootschap Saillard, zijn overgedragen.
- 2 Op 5 juni 1989 heeft de vennootschap Saillard het Franse merk „Fauré Le Page”, nr. 134782, ingeschreven voor onder meer „blanke wapens; vuurwapens en essentiële onderdelen daarvan; munitie en projectielen; springstoffen; schiethulpen; patroonhouders; leder en kunstleder; reiskoffers en koffers”. Op 29 oktober 2009 heeft de vennootschap Saillard dit merk overgedragen aan Fauré Le Page Paris, een vennootschap die op 14 oktober 2009 nieuw was ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister.
- 3 Op 17 juni 2011 heeft de vennootschap Fauré Le Page Paris de Franse merken „Fauré Le Page Paris 1717”, nrs. 3839809 en 3839811, ingeschreven voor onder meer de volgende waren van klasse 18: „leder en kunstleder; reiskoffers en koffers; reistassen; handtassen”.
- 4 Op 26 oktober 2012 heeft de vennootschap Goyard ST-Honoré, die reisartikelen en lederwaren vervaardigt en verhandelt, de vennootschap Fauré Le Page Paris en de vennootschap Fauré Le Page maroquinier (hierna: „vennootschappen Fauré Le Page”), laatstgenoemde in haar hoedanigheid van houder van de merken „Fauré Le Page Paris 1717”, gedagvaard ter verkrijging van de nietigverklaring van die merken op grond dat zij misleidend zijn.
- 5 Bij arrest van 4 oktober 2016 heeft de cour d'appel de Paris deze vordering afgewezen. Dit arrest is vernietigd bij arrest van de kamer voor handelszaken,

financiële en economische zaken van de Cour de cassation van 27 juni 2018. Bij bestreden arrest van 23 november 2021 heeft de cour d'appel de Paris op verwijzing na cassatie de merken „Fauré Le Page Paris 1717” nrs. 3839809 en 3839811 nietig verklaard op grond dat zij misleidend zijn.

- 6 In dit arrest heeft de cour d'appel de Paris geoordeeld dat de woorden „Paris 1717” in de twee merken „Fauré Le Page Paris 1717” de plaats en de datum van oprichting van de onderneming opriepen en het publiek met name deden geloven dat de onderneming sinds 1717 onafgebroken actief was en dat het vakmanschap van het voormalige Maison Fauré Le Page was overgedragen aan de vennootschap Fauré Le Page Paris, wat bij het betrokken publiek een garantie was voor de kwaliteit van de waren waarop deze merken waren aangebracht. Voorts werd in het arrest verklaard dat het voormalige Maison Fauré Le Page, opgericht in 1716, in 1992 is opgehouden met de aan- en verkoop van wapens, munitie en toebehoren, zodat de in 2009 opgerichte vennootschap Fauré Le Page Paris de activiteiten van het voormalige Maison Fauré Le Page niet heeft voortgezet. Ten slotte werd in het arrest geoordeeld dat voor de gemiddelde consument van luxelederwaren, zoals die welke door de vennootschappen Fauré Le Page op de markt worden gebracht, het eeuwenoude vakmanschap doorslaggevend is voor zijn aankoopbeslissing. De cour d'appel de Paris heeft in dit arrest hieruit afgeleid dat de merken waarschijnlijk een ernstig risico op misleiding van de consument met zich meebrengen en nietig moeten worden verklaard.
- 7 De vennootschappen Fauré Le Page hebben tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

## **Middelen**

### *Eerste onderdeel van het eerste middel*

#### Middel

- 8 De vennootschappen Fauré Le Page komen op tegen het feit dat in het arrest de merken „Fauré Le Page Paris 1717” nrs. 3839809 en 3839811 nietig zijn verklaard wegens hun misleidende aard. Zij zijn van mening dat „het bij de nietigverklaring van een merk dat voor het publiek misleidend is niet gaat om de hoedanigheden van de merkhouder maar om de kenmerken van de aangeduide waren of diensten” en dat „door te verklaren, ten behoeve van de slotsom dat de merken ‚Fauré Le Page 1717’ misleidend zijn, dat de vennootschap Fauré Le Page Paris, die de activiteiten van de in 1717 opgerichte vennootschap Fauré Le Page niet heeft overgenomen, zich niet als haar opvolgster kan voordoen – zonder aan te tonen dat sprake is van werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding en zulks niet met betrekking tot de hoedanigheden van de vennootschap die de litigieuze merken houdt, maar met betrekking tot de door deze merken aangeduide waren – de cour d'appel de Paris artikel L. 711-3, onder c), van de code de la propriété intellectuelle [wetboek van intellectuele

eigendom; hierna: ‚CPI’], gelezen in het licht van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, heeft geschonden”.

*Antwoord van de Cour de cassation*

- 9 Dit middel werpt de vraag op of het arrest van de cour d’appel de Paris in overeenstemming is met [OMISSIS] artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad 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 het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
- 10 [OMISSIS] [procedure]

**Toepasselijke bepalingen**

- 11 Ingevolge artikel L. 711-3, onder c), CPI, in de versie die van toepassing is op het geschil, mogen tekens die het publiek kunnen misleiden, met name wat betreft de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de waren of diensten, niet worden ingeschreven als merk of als bestanddeel van een merk.
- 12 Met dit voorschrift werden achtereenvolgens de bepalingen van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 en vervolgens artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436, die in wezen identiek zijn, omgezet.
- 13 Bij de uitlegging van richtlijn 89/104 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest van 30 maart 2006, Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215), eerst erop gewezen dat de in artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 89/104 bedoelde gevallen van weigering van inschrijving onderstellen dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld. Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat de gemiddelde consument bij zijn aankoop weliswaar kan worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat de natuurlijke persoon van wie de naam als merk is ingeschreven aan de creatie van de waar waarop het merk is aangebracht heeft deelgenomen, maar 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).

**Motivering van de prejudiciële verwijzing**

- 14 De cour d’appel de Paris heeft geoordeeld dat de merken „Fauré Le Page Paris 1717” misleidend zijn.

- 15 Deze beslissing gaat ervan uit dat het misleidend is om door middel van het als merk ingeschreven teken onjuiste informatie over de onderneming over te brengen waaruit de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, afleidt dat deze van een bijzondere kwaliteit zijn of een bijzonder prestige bezitten.
- 16 Een dergelijke uitlegging lijkt verenigbaar met het enuntiatieve karakter van de opsomming in artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95.
- 17 Uit een onderzoek dat de vennootschap Goyard ST-Honoré tijdens de debatten voor de cour d'appel de Paris heeft overgelegd, blijkt eveneens dat de anciënniteit van de onderneming waarop een merk betrekking heeft, van invloed is op de beslissing van de consument om de waren te kopen, met name in de economische sector van de luxelederwaren, zodat de vraag hoe lang een onderneming reeds bestaat een belangrijke factor is voor de consument, van wie de aankoopbeslissing dus door deze informatie wordt beïnvloed. De vermelding van de anciënniteit van een onderneming is daarom een factor bij het aantrekken van klanten en levert dus een concurrentievoordeel op.
- 18 Uit het arrest kan als vaststaand worden afgeleid dat de vennootschappen Fauré Le Page, door de inschrijving van de merken „Fauré Le Page” met vermelding van het jaar 1717, zich valselijk voordoen als de „erfgenamen” van het vroegere Maison Fauré Le Page.
- 19 In dit verband zij eraan herinnerd dat in het eerdere arrest van de Cour de cassation in deze zaak de cour d'appel de Paris juist werd bekritiseerd omdat deze rechter was uitgegaan van deze hoedanigheid van „erfgenaam” zonder vast te stellen dat de vennootschap Fauré Le Page Paris de activiteiten van de vennootschap Saillard had voortgezet of overgenomen of in de rechten van de vennootschap Saillard zou zijn getreden, en zonder aan te geven hoe de loutere overdracht van het in 1989 ingeschreven merk „Fauré Le Page” deze onderneming het recht gaf om zich in de ogen van het publiek voor te staan op de anciënniteit van Maison Fauré Le Page.
- 20 De Cour de cassation is namelijk van oordeel dat het misleidende karakter van een merk niet beperkt is tot een misleidende boodschap die enkel betrekking heeft op de kenmerken van de waren of diensten of sommige ervan, maar ook betrekking kan hebben op de kenmerken van de merkhoudende onderneming zelf, en in het bijzonder op zijn anciënniteit, wanneer de consument uit de aldus door het merk meegedeelde valse informatie kan afleiden dat de waar waarop het merk is aangebracht bepaalde kwaliteiten bezit of een bepaald prestige geniet die zijn beslissing om de waar te kopen kunnen beïnvloeden.
- 21 Voorts zij eraan herinnerd dat het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 april 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260) met betrekking tot de inbreuk op de kwaliteit van waren die de merkhouders aan een licentiehouder kan verwijten, heeft geoordeeld dat de kwaliteit van prestigieuze waren niet alleen voortvloeit uit de

materiële kenmerken ervan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago die hen een luxueuze uitstraling geven (punten 24-26). Bijgevolg kan de vraag worden gesteld of, althans op het gebied van luxeproducten, wanneer het merk of een van de bestanddelen ervan aan de erdoor aangeduide waren een prestigieus imago verleent dat de beslissing van de consument om deze waren te kopen beïnvloedt, het merk niet nietig moet worden verklaard wanneer dit bestanddeel onecht is.

- 22 De vennootschappen Fauré Le Page betogen op hun beurt dat het merk pas misleidend is wanneer de consument niet ten aanzien van de onderneming maar ten aanzien van de aard en de kenmerken van de waren of diensten die in de inschrijving worden aangeduid wordt misleid.
- 23 Volgens hen moet het arrest Emanuel in die zin worden begrepen.
- 24 Zij voegen daaraan toe dat het Gerecht van de Europese Unie [OMISSIS] bij de toepassing van de bepalingen van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk [thans verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt], die inhoudelijk identiek zijn aan die van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95, heeft geoordeeld dat de beoordeling van de absolute weigeringsgrond, ontleend aan het misleidende karakter van een merk, enkel kan zien op de betrokken waren of diensten, dat de toepassing van deze grond een voldoende specifieke omschrijving vereist van de mogelijke kenmerken van de waren en diensten die door het merk worden aangeduid en dat pas als de beoogde consument ertoe wordt gebracht te geloven dat de waren en diensten bepaalde kenmerken bezitten die zij in werkelijkheid niet bezitten, hij door het merk wordt misleid [OMISSIS] [arresten van 29 november 2018, Khadi en Village Industries Commissie/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) (T-683/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:860, punt 53); 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Ierland en Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404, punten 56 en 57), en 29 november 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T-107/23, niet gepubliceerd, punten 29 en 30).
- 25 Ook zij erop gewezen dat – uitgaande van deze beginselen met betrekking tot een merk – een nietigheidsafdeling van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) bij beslissing van 27 november 2019 (nr. 19646 C) met betrekking tot het merk „Longwy Paris Maîtres artisans depuis 1798” dat door een in 2000 opgerichte vennootschap was ingeschreven ter aanduiding van onder meer „juwelen; juwelen van halfedelstenen; juwelen met sierstenen; juwelen van edelmetaallegeringen”, de vordering tot nietigverklaring van dit merk heeft afgewezen op grond dat het feit dat de houder sinds 1798 houder is van de titel van meester-ambachtsman, of zelfs dat zijn onderneming in 1798 is opgericht, de waren en diensten geen bijzondere kenmerken verleent en bijgevolg bij de consument geen specifieke verwachting wekt die zou neerkomen op werkelijke misleiding. Deze beslissing voegt daaraan toe dat het merk hoogstens als

aanprijzing kan worden opgevat en dat het, voor zover de verwijzing naar deze datum niet in strijd is met de wijze waarop de litigieuze lijst van waren en diensten is opgesteld, aanvaardbaar is.

- 26 De vennootschappen Fauré Le Page leiden hieruit af dat aangezien de merken „Fauré Le Page Paris 1717” geen specifieke kenmerken van de in de inschrijving aangeduide lederwaren beschrijven en hoogstens een algemene kwaliteitsindruk wekken, deze merken niet als misleidend in de zin van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 kunnen worden beschouwd.
- 27 De advocaat-generaal is van mening dat het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing moet worden verzocht. Zij preciseert dat de door het Gerecht van de Europese Unie gekozen aanpak vragen doet rijzen over de mogelijke impact van de verwijzing van een merk naar de anciënniteit van de onderneming. Zij verwijst naar een studie over de perceptie van de anciënniteit van de onderneming die door het merk wordt overgebracht, waaruit blijkt dat in bepaalde sectoren de anciënniteit een concurrentievoordeel verschaft aan de leverancier van de waren of diensten en het merk dat zich op deze anciënniteit kan beroepen een meerwaarde verleent, wegens het vakmanschap en de kwaliteit die de consument van de betrokken waren of diensten van de continuïteit van de onderneming verwacht.
- 28 Het Hof van Justitie lijkt niet in de gelegenheid te zijn gesteld om de rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie te bevestigen volgens welke de nietigheidsgrond ontleend aan het misleidende karakter van een merk een voldoende specifieke omschrijving vereist van de mogelijke kenmerken van de waren en diensten die door het merk worden aangeduid en dat pas als de beoogde consument ertoe wordt gebracht te geloven dat de waren en diensten bepaalde kenmerken bezitten die zij in werkelijkheid niet bezitten, hij door het merk wordt misleid.
- 29 Ook al kan het bovengenoemde arrest Emanuel in die zin worden uitgelegd, zoals verzoeksters tot cassatie doen, dat een merk niet misleidend is wanneer het de consument misleidt ten aanzien van de hoedanigheden van de onderneming die de van het merk voorziene waren vervaardigt, het is geweest in het specifieke geval van een merk bestaande in de naam van een ontwerper, zodat overwegingen die specifiek zijn voor die context, de gekozen aanpak kunnen verklaren.
- 30 In casu volgt uit de als vaststaand aan te merken overwegingen van de rechters ten gronde dat de merken „Fauré Le Page Paris 1717” worden opgevat als merken die ten onrechte aanspraak maken op een eeuwenlange anciënniteit van de merkhouder in de lederwarenhandel en dat deze onjuiste informatie de beslissing van de consument om waren waarop een van die merken is aangebracht te kopen, kan beïnvloeden, aangezien de consument van luxelederwaren belang hecht aan de geschiedenis en de anciënniteit van de onderneming die deze waren in de handel brengt.



- 31 De beslechting van het geding hangt dus af van de vraag of deze vaststelling voldoende is om deze merken aan te merken als misleidend in de zin van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95.
- 32 Dienaangaande moet eerst worden nagegaan of het feit dat een merk onjuiste informatie over de merkhouder bevat waardoor de gemiddelde consument van de waren en diensten waarop het merk betrekking heeft, kan worden beïnvloed, volstaat voor de vaststelling dat het merk misleidend is, dan wel of de teweeggebrachte vergissing betrekking moet hebben op kenmerken van deze waren of diensten.
- 33 Gaat men ervan uit dat een merk slechts misleidend is wanneer het betrekking heeft op kenmerken van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, veronderstelt dan voorts de vaststelling van misleiding dat het merk een voldoende specifieke aanduiding vormt van de potentiële kenmerken van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft?
- 34 Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan rijst ten slotte de vraag of, met name op het gebied van luxegoederen waar de aan het merk verbonden voorgeschiedenis een belangrijk element is voor de aantrekkelijkheid van de waren waarop het merk is aangebracht, het feit dat het merk de merkhouder een aanzienlijke anciënniteit, en dus bewezen vakmanschap, toekent bij de vervaardiging van de waren waarop het merk betrekking heeft, een voldoende specifieke aanduiding vormt van de potentiële kenmerken van de waren waarop het merk betrekking heeft die deze waren niet zouden bezitten.

### **Prejudiciële vragen**

- 35 Bijgevolg rijzen de volgende prejudiciële vragen [herhaald in het dictum]  
[OMISSIS]  
[OMISSIS]

### **OM DIE REDENEN**

[OMISSIS]

Verzoekt de Cour de cassation het Hof van Justitie van de Europese Unie om beantwoording van de navolgende prejudiciële vragen:

„1) Moet artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat de vermelding van een fantasiedatum in een merk waarmee onjuiste informatie wordt overgebracht met betrekking tot de anciënniteit, de degelijkheid en het vakmanschap van de producent van de waren, en bijgevolg met betrekking tot een van de immateriële

kenmerken van deze waren, volstaat voor de vaststelling van werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument?

2) In het geval dat de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord: moet deze bepaling aldus worden uitgelegd dat

a) een merk als misleidend kan worden beschouwd wanneer het gevaar bestaat dat de consument van de erdoor aangeduide waren en diensten gelooft dat de houder van dit merk reeds eeuwenlang deze waren produceert, wat deze waren een prestigieus imago verleent, terwijl dit niet het geval is?

b) voor werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument – waarvan de vaststelling dat een merk misleidend is afhangt – vereist is dat het merk voldoende specifiek wijst op de potentiële kenmerken van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, zodat de doelconsument ertoe wordt gebracht te geloven dat de waren en diensten bepaalde kenmerken bezitten die zij in werkelijkheid niet bezitten?

[OMISSIS]