Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
N. EMILIOU
van 27 november 2025 [1]

Zaak C-412/24

Fauré Le Page Maroquinier SAS,
Fauré Le Page Paris SAS
tegen
Goyard ST-Honoré SAS

[verzoek van de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 3 – Gronden voor weigering of nietigheid van een merk – Artikel 3, lid 1, onder g) – Misleidende merken – Merken waarin een jaartal wordt genoemd – Luxe lederwaren zoals handtassen – Merken die beweerdelijk het publiek misleiden ten aanzien van het oprichtingsjaar van de houder ervan”

I. Inleiding

1. Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [2]. Deze bepaling verplicht de lidstaten om de inschrijving van merken te weigeren of merken nietig te verklaren die „tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten”.

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen drie Franse vennootschappen die handtassen en andere lederwaren vervaardigen en verkopen – Fauré Le Page Maroquinier SAS en Fauré Le Page Paris SAS (hierna samen: „Fauré Le Page”), enerzijds, en Goyard ST-Honoré SAS (hierna: „Goyard”), anderzijds – met betrekking tot de geldigheid van twee nationale woord- en beeldmerken van Fauré Le Page Paris waarin het jaartal „1717” wordt vermeld.

3. Volgens Goyard kunnen de litigieuze merken tot misleiding van het publiek leiden in de zin van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 en moeten zij derhalve op grond van deze bepaling nietig worden verklaard. Zij voert in dit verband aan dat de vermelding van het jaartal „1717” in deze merken de indruk wekt dat de houder ervan in 1717 is opgericht en bijgevolg dat de waren waarop die merken betrekking hebben, worden vervaardigd met het vakmanschap van een

[1] Oorspronkelijke taal: Engels.

[2] Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (PB 2008, L 299, blz. 25). Deze richtlijn is niet meer van kracht; zij is vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1). Evenwel is richtlijn 2008/95 ratione temporis van toepassing op het hoofdgeding.

onderneming die al eeuwenlang bestaat en van een bepaalde kwaliteit zijn. In werkelijkheid is dit echter niet het geval, aangezien Fauré Le Page Paris en Fauré Le Page Maroquinier respectievelijk pas in 2009 en 2011 zijn opgericht.

4. Bij mijn weten heeft het Hof tot dusver slechts in één arrest uitlegging gegeven aan een voorloopster van deze bepaling.[3] De onderhavige zaak biedt het Hof de gelegenheid om de voorwaarden voor de toepassing ervan nader te preciseren.

II. Toepasselijke bepalingen

A. Unierecht

5. Artikel 3 van richtlijn 2008/95, met het opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid", bepaalde:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

[...]"

B. Frans recht

6. Artikel L711-3, onder c), van de Code de la propriété intellectuelle (wetboek van intellectuele eigendom), in de versie die van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding, bepaalt dat tekens die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten, niet als merk of bestanddeel van een merk kunnen worden aanvaard.

III. Feiten, nationale procedure en prejudiciële vragen

7. Tot 1992 was Saillard Paris Sàrl (hierna: „Saillard"), een Franse vennootschap, de enige aandeelhoudster van Maison Fauré Le Page, een andere Franse vennootschap die sinds 1716 in Parijs actief was op het gebied van de aan- en verkoop van wapens, munitie en lederen accessoires. Op 27 november 1992 is laatstgenoemde vennootschap ontbonden en zijn al haar activa en passiva overgedragen aan Saillard.

8. Fauré Le Page Paris, een van de verzoeksters in het hoofdgeding, is een Franse vennootschap die op 14 oktober 2009 is ingeschreven in het registre du commerce et des sociétés (handels- en ondernemingsregister van Parijs). Op 29 oktober 2009 heeft zij van Saillard het Franse merk

[3] Zie arrest van 30 maart 2006, Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215; hierna: „arrest Emanuel"). In dat arrest heeft het Hof uitlegging gegeven aan artikel 3, lid 1, onder g), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1). Die bepaling is in wezen hetzelfde verwoord als artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95, dat ervoor in de plaats is gekomen. De in dat arrest gegeven uitlegging kan dus worden toegepast op laatstgenoemde bepaling.

„Fauré Le Page” (nummer 134782) overgenomen, met name voor „blanke wapens; vuurwapens en onderdelen daarvan; munitie en projectielen; explosieven; schiethulpen; patroontassen; leder en kunstleder; reiskoffers en koffers”.

9. Op 17 juni 2011 heeft Fauré Le Page Paris verzocht om inschrijving van de Franse merken „Fauré Le Page Paris 1717” (nummers 3839809 en 3839811), met name voor de waren „leder en kunstleder; reiskoffers en koffers; reistassen; handtassen”. Deze merken zijn vervolgens ingeschreven.

10. Fauré Le Page Maroquinier, de andere verzoekster in het hoofdgeding, is een Franse vennootschap die in 2012 in Parijs (Frankrijk) een fysieke winkel heeft geopend voor de verkoop van waren waarop de litigieuze merken zijn aangebracht. Sinds 2013 verkoopt zij dergelijke waren ook vanuit een verkooppunt in een groot Frans warenhuis.

11. Op 26 oktober 2012 heeft Goyard een procedure tegen Fauré Le Page ingesteld waarin zij met name verzoekt om nietigverklaring van de litigieuze merken, op grond dat deze tot misleiding van het publiek kunnen leiden in de zin van artikel L711-3, onder c), van het wetboek van intellectuele eigendom. Bij beslissing van 30 januari 2015 heeft de tribunal de grande instance de Paris (rechter in eerste aanleg Parijs, Frankrijk) de vordering van Goyard op dat punt afgewezen. Goyard heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij de cour d’appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk).

12. Bij arrest van 4 oktober 2016 heeft de cour d’appel de Paris het hoger beroep van Goyard voor wat betreft het misleidende karakter van de litigieuze merken verworpen. Deze beslissing is vernietigd bij arrest van 27 juni 2018 van de chambre commerciale de la Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk, kamer voor handelszaken), op grond dat het publiek het jaartal „1717” niet noodzakelijkerwijs zou uitleggen als een verwijzing naar het oprichtingsjaar van Fauré Le Page, maar veeleer als een verwijzing naar de periode waarin Maison Fauré Le Page (de rechtsvoorgangster van Fauré Le Page) werd opgericht.

13. Op terugverwijzing na cassatie heeft de cour d’appel de Paris op 23 november 2021 geoordeeld dat de litigieuze merken tot misleiding van het publiek konden leiden en derhalve nietig moesten worden verklaard.

14. Deze rechterlijke instantie heeft met name vastgesteld dat het publiek de bestanddelen „Paris 1717” in de litigieuze merken zou opvatten als een verwijzing naar de plaats en het jaar van oprichting van Fauré Le Page als zaak, zodat het publiek ertoe zou worden gebracht te geloven dat er sinds 1717 sprake is geweest van continuïteit van de activiteiten en dat het vakmanschap van het oorspronkelijke Maison Fauré Le Page is overgedragen aan Fauré Le Page, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Zij heeft daaraan toegevoegd dat consumenten die luxe lederwaren kopen, vaak belang hechten aan de geschiedenis en het aantal jaren van bestaan van de onderneming die deze waren in de handel brengt, als waarborg dat de vervaardiging en kwaliteit ervan getuigen van vakmanschap.

15. Fauré Le Page heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld bij de Cour de cassation, de verwijzende rechter in de onderhavige zaak.

16. Voor deze rechter voert Fauré Le Page aan dat een merk slechts tot misleiding van het publiek kan leiden in de zin van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 wanneer de gemiddelde consument wordt misleid ten aanzien van de waren of diensten waarop het merk betrekking

heeft, en niet ten aanzien van de kenmerken van de merkhouder gaat. De litigieuze merken kunnen niet worden geacht binnen de werkingssfeer van deze bepaling te vallen, aangezien zij niet op enig specifiek kenmerk van de betrokken waren wijzen en hooguit suggereren dat deze waren een bepaalde kwaliteit of een bepaald prestige hebben.

17. De Cour de cassation stelt vast dat artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 weliswaar verschillende kenmerken van de waren of diensten opsomt ten aanzien waarvan een merk misleidend kan zijn, maar dat die opsomming niet uitputtend is. Deze bepaling kan dus ook van toepassing zijn wanneer het merk onjuiste informatie over de merkhouder overbrengt (zoals in casu het aantal jaren waarin hij in de betrokken sector actief is geweest) en de gemiddelde consument daardoor aanneemt dat de waren of diensten een bepaalde kwaliteit of een bepaald prestige hebben.

18. Deze rechter herinnert er in dit verband aan dat volgens de rechtspraak van het Hof[4] de kwaliteit van luxeartikelen niet alleen in het licht van de materiële kenmerken ervan dient te worden beoordeeld, maar ook rekening houdend met de allure en het prestigieuze imago die hen een luxueuze uitstraling geven.

19. Voorts stelt hij vast dat het arrest Emanuel, waarin het Hof heeft aangegeven dat een merk het publiek niet kan misleiden indien de beweerdelijk onjuiste informatie die het overbrengt betrekking heeft op de onderneming die de waren vervaardigt en niet op de waren zelf, een andere situatie betrof. In die zaak was het betrokken merk immers de naam van een modeontwerpster.

20. Ten slotte herinnert hij aan de vaststellingen van de cour d'appel de Paris, die in punt 14 van deze conclusie zijn samengevat.

21. Tegen deze achtergrond is de Cour de cassation van mening dat de beslechting van het hoofdgeding afhangt van de vraag of deze vaststellingen volstaan om de litigieuze merken nietig te verklaren op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95.

22. Deze rechter is in dit verband van mening dat allereerst moet worden vastgesteld of het feit dat een merk onjuiste informatie over de houder ervan geeft die de gemiddelde consument van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, kan beïnvloeden, volstaat om te concluderen dat het merk misleidend is, dan wel of de dwaling van de gemiddelde consument betrekking moet hebben op een kenmerk van die waren of diensten.

23. Voor het geval dat deze dwaling verband houdt met een kenmerk van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, vraagt de Cour de cassation zich vervolgens af of een merk slechts als misleidend kan worden beschouwd wanneer het de mogelijke kenmerken van die waren of diensten voldoende specifiek aanduidt.

24. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, wenst deze rechter ten slotte te vernemen of een dergelijke voldoende specifieke aanduiding – met name in het geval van luxeartikelen – erin kan bestaan dat het merk de houder ervan veel ervaring of vakmanschap toeschrijft bij de vervaardiging van de waren waarop het merk betrekking heeft.

[4] Zie arrest van 23 april 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260). In dat arrest was de vraag aan de orde of de merkhouder afbreuk aan de kwaliteit van de waren kan aanvoeren tegen een licentiehouder.

25. In het licht van het voorgaande heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moet artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn [2008/95] aldus worden uitgelegd dat de vermelding van een [fictief jaartal] 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) om te kunnen vaststellen dat er sprake is van daadwerkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument – wat bepalend is voor de vaststelling dat een merk misleidend is –, het merk voldoende specifiek moet wijzen 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?”

26. Het verzoek om een prejudiciële beslissing van 5 juni 2024, is op 10 juni 2024 ingekomen ter griffie van het Hof. Fauré Le Page, Goyard, de Franse Republiek en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Deze belanghebbenden hebben ook schriftelijk geantwoord op vragen van het Hof. Er heeft geen terechtzitting plaatsgevonden.

IV. Analyse

27. Met zijn drie vragen, die ik samen zal onderzoeken, wenst de Cour de cassation in essentie te vernemen of de nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 van toepassing is op een merk waarvan een van de bestanddelen een jaartal (in casu 1717) is. Deze rechterlijke instantie vraagt zich af of een dergelijk jaartal door het publiek kan worden opgevat als louter het (onjuiste) jaar waarin de houder van de litigieuze merken (in casu Fauré Le Page Paris) is opgericht, dan wel ook als (beweerdelijk onjuiste) informatie die wordt overgebracht over een kenmerk van de erdoor aangeduide waren, namelijk dat deze zijn vervaardigd met het vakmanschap van een eeuwenoude onderneming en dus een bepaalde kwaliteit hebben.

28. Om te beginnen zal ik verduidelijken dat een merk dat het publiek ten aanzien van een kenmerk van de houder ervan kan misleiden, op grond van deze bepaling slechts nietig kan worden verklaard wanneer vast komt te staan dat een dergelijk merk ook misleidend is ten aanzien van een kenmerk van de waren of diensten waarop het betrekking heeft. Bovendien moet het merk een dergelijk kenmerk voldoende specifiek aanduiden. Ik zal uiteenzetten waarom merken als de litigieuze merken mijns inziens aan geen van deze voorwaarden voldoen (A).

29. Vervolgens zal ik uiteenzetten dat, gesteld al dat een bestanddeel van een merk – bijvoorbeeld het jaartal „1717” – informatie kan overbrengen over een specifiek kenmerk van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, elke eventuele onjuistheid van deze informatie, en dus het misleidende karakter van het merk, uitsluitend moet worden beoordeeld in het licht van de kenmerken van de waren of diensten zoals die uit de inschrijvingsaanvraag blijken. Elementen die daar niet toe behoren, zoals het jaar waarin de merkhouder daadwerkelijk is opgericht (in casu 2009), kunnen niet als dergelijke kenmerken worden beschouwd (B).

30. Ten slotte zal ik uiteenzetten dat de oplossing die ik het Hof in overweging geef, er evenwel niet aan in de weg staat dat een merk waarin wordt verwezen naar het oprichtingsjaar – bij benadering – van de oorspronkelijke producent van de waren waarop het merk betrekking heeft (in casu Maison Fauré Le Page) en niet naar het oprichtingsjaar van de huidige houder ervan (in casu Fauré Le Page Paris), op grond van een andere bepaling van richtlijn 2008/95 *vervallen* wordt verklaard – hetgeen iets anders is dan nietigverklaring. Zij sluit evenmin de beschikbaarheid van andere rechtsmiddelen uit (C).

A. Misleiding van het publiek ten aanzien van een specifiek kenmerk van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft

31. Met uitzondering van Goyard zijn alle partijen en belanghebbenden van mening dat een merk slechts nietig kan worden verklaard op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 wanneer het tot misleiding van het publiek kan leiden ten aanzien van een kenmerk van *de waren of diensten* waarop het betrekking heeft.

32. Goyard stelt daarentegen dat deze bepaling weliswaar uitdrukkelijk vermeldt dat het misleidende karakter van het merk betrekking kan hebben op „aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten”, maar dat deze opsomming niet uitputtend is (aangezien zij wordt voorafgegaan door het woord „bijvoorbeeld”). Bijgevolg kan een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden ten aanzien van een specifiek kenmerk van de houder ervan (of van de onderneming die de waren waarop het merk betrekking heeft, vervaardigt), bijvoorbeeld diens oprichtingsjaar, eveneens nietig worden verklaard op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95, zonder dat hoeft te worden aangetoond dat de door het merk overgebrachte informatie verband houdt met enig specifiek kenmerk van de erdoor aangeduide waren of diensten. [5]

33. Ik deel deze opvatting niet. Om te beginnen wijs ik erop dat alle in deze bepaling opgesomde voorbeelden („aard, hoedanigheid of plaats van herkomst”) uitdrukkelijk worden aangemerkt als kenmerken van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft. De Franse regering leidt hieruit af dat het woord „bijvoorbeeld” in artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 aangeeft dat de Uniewetgever de lijst van kenmerken van de waren of diensten ten aanzien waarvan een merk misleidend kan zijn, open heeft willen laten, en niet dat hij wilde toestaan dat het misleidende karakter van een merk enkel aan de hand van de kenmerken van de houder ervan kan worden vastgesteld.

[5] Ik merk terloops op dat het betoog van Goyard op dit punt niet geheel coherent is. Enerzijds blijkt volgens haar, zoals ik zojuist heb toegelicht, uit de bewoordingen van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 dat het relevante kenmerk geen verband hoeft te houden met de waren waarop dat merk betrekking heeft, en bijvoorbeeld de producent van die waren kan betreffen. Anderzijds lijkt zij – in haar antwoord op een vraag van het Hof – van mening te zijn dat de (onjuiste) informatie die het merk over die producent overbrengt, het publiek noodzakelijkerwijs tot de aanname moet brengen dat de waren bepaalde kenmerken hebben die zij in werkelijkheid niet bezitten.

34. Deze uitlegging vindt steun in de rechtspraak van het Hof. In het arrest Emanuel [6] heeft het Hof geoordeeld dat de inschrijving van een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht – waarbij die persoon niet meer bij de vervaardiging ervan betrokken is – niet om die reden alleen kon worden geweigerd op grond dat dit het publiek zou kunnen misleiden. Dit arrest vormt een eerste aanwijzing dat artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 niet bedoeld was om te worden toegepast op merken die het publiek enkel kunnen misleiden ten aanzien van een kenmerk van de houder ervan, bijvoorbeeld de identiteit van die persoon (zoals in het arrest Emanuel) of het oprichtingsjaar (zoals in casu beweerdelijk het geval is).

35. Ook voorbeelden uit de rechtspraak van het Gerecht waarin uitlegging wordt gegeven aan artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EG) nr. 207/2009 [7] [dat van toepassing was op Uniemerken, maar hetzelfde is verwoord als artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95] maken duidelijk dat de beoordeling of een merk „tot misleiding van het publiek [kan] leiden" steeds wordt verricht aan de hand van de kenmerken van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft.

36. Het Gerecht heeft met name geoordeeld dat het Uniewoordmerk BIO-INSECT Shocker tot misleiding van het relevante publiek kon leiden, aangezien het merk door dit publiek zou worden opgevat als een aanduiding van biologische of milieuvriendelijke producten, terwijl het in werkelijkheid was ingeschreven voor biociden. [8] Deze rechterlijke instantie heeft tevens geoordeeld dat de inschrijving van het teken CAFFÈ NERO als Uniewoordmerk terecht was geweigerd, omdat de consument waarschijnlijk zou aannemen dat bepaalde waren die onder de inschrijvingsaanvraag vielen – te weten thee, cacao en bereidingen op basis van cacao, alsmede koffiesurrogaten – zwarte koffie waren of dergelijke koffie bevatten, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval was. [9]

37. Meer in het algemeen heeft het Gerecht geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 moet worden nagegaan of er op de datum van de inschrijvingsaanvraag een tegenstrijdigheid bestond tussen de door het merk in kwestie overgebrachte informatie en de *kenmerken van de* in die aanvraag aangeduide *waren*. [10] In dezelfde geest heeft deze rechterlijke instantie opgemerkt dat „alleen wanneer 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" [11], waarmee wordt bevestigd dat de krachtens deze bepaling te verrichten beoordeling zich moet richten op de perceptie door het relevante publiek van de waren of diensten zelf.

6 Punt 51.

7 Verordening van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). De tekst van artikel 7, lid 1, onder g), van die verordening is identiek aan die van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009.

8 Zie arrest van 13 mei 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199).

9 Zie arrest van 27 oktober 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO) (T-29/16, niet gepubliceerd, EU:T:2016:635). Zie ook arresten van 26 oktober 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff) (T-844/16, EU:T:2017:759), waarin het Gerecht een beslissing heeft bevestigd om de inschrijving te weigeren van het teken Klosterstoff, omdat het aangevraagde merk het relevante publiek kon misleiden met betrekking tot de waren „niet-alcoholische dranken, met name alcoholvrij bier", en 29 november 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T-107/23, niet gepubliceerd, EU:T:2023:769), waarin het Gerecht heeft geoordeeld dat de inschrijving van het teken MYBACON als Uniewoordmerk moest worden geweigerd, omdat het tot misleiding van het publiek kon leiden ten aanzien van de aard van de betrokken voedingsmiddelen (vleesvervangers op basis van paddenstoelen; vleesvervangers; kant-en-klare maaltijden, hoofdzakelijk bestaande uit vleesvervangers, waaronder vleesvervangers op basis van paddenstoelen).

10 Arrest van 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Ierland en Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404). Cursivering van mij.

11 Zie arrest van 29 november 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) (T-683/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:860, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Cursivering van mij.

38. Ook een contextuele en teleologische uitlegging van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 staaft de conclusie dat een merk slechts nietig kan worden verklaard op grond van deze bepaling wanneer het misleidend is ten aanzien van een kenmerk van de waren of diensten waarop het betrekking heeft (en niet louter ten aanzien van een kenmerk van de merkhouder ervan).

39. In de eerste plaats bepaalt artikel 13 van richtlijn 2008/95 dat „[i]ndien een grond voor weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd of ingeschreven is, [...] de weigering van inschrijving, de vervallen- of de nietigverklaring alleen die waren of diensten [betreffen]". Zoals Fauré Le Page benadrukt, impliceert deze bepaling dat een merk misleidend kan zijn ten aanzien van een kenmerk van slechts een deel van de waren of diensten waarop het betrekking heeft, zodat zij bevestigt dat de beoordeling van de nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, onder g), van de richtlijn altijd met betrekking tot die waren of diensten moet worden verricht.

40. In de tweede plaats is de uitlegging die ik het Hof in overweging geef, in overeenstemming met de bewoordingen van artikel 2 van richtlijn 2008/95, volgens hetwelk alleen tekens die de *waren of diensten* [12] van een onderneming kunnen onderscheiden, een „merk" kunnen vormen. In het kader van de toepassing van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 heeft het Gerecht geoordeeld dat de wezenlijke functie van een merk erin bestaat dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waar of dienst de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Bijgevolg kan de krachtens deze bepaling te verrichten beoordeling enkel zien op, ten eerste, de betrokken waren of diensten en, ten tweede, de perceptie van het merk door het relevante publiek. [13] Het lijkt mij duidelijk dat aan artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 dezelfde logica ten grondslag ligt.

41. Gelet op een en ander ben ik van mening dat een merk dat het publiek enkel kan misleiden ten aanzien van een kenmerk van de houder ervan, zoals diens oprichtingsjaar, en niet ten aanzien van een kenmerk van de erdoor aangeduide waren of diensten, niet nietig kan worden verklaard op grond van deze bepaling.

42. Voor de onderhavige zaak volgt hieruit dat het enkele feit dat de litigieuze merken het publiek kunnen misleiden ten aanzien van het oprichtingsjaar van de houder ervan, niet volstaat om deze merken nietig te verklaren op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95. Zoals de Franse regering opmerkt, verschaft dit jaartal op zich geen enkele informatie over de waren of diensten waarop deze merken betrekking hebben.

43. Evenwel is het juist dat, zoals de verwijzende rechter zelf opmerkt, het opnemen van het oprichtingsjaar van de merkhouder in een merk – met name wanneer dat jaar ver in het verleden ligt – door het publiek kan worden opgevat als een aanduiding dat de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, met een bepaald vakmanschap worden vervaardigd of verricht en een bepaalde kwaliteit of een bepaald prestige hebben.

[12] Cursivering van mij.

[13] Zie arrest van 22 maart 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (T-60/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:164, punten 62 en 63 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Zie ook arrest van 2 april 2025, Giuliani/EUIPO – H&H (Swisse) (T-442/23, niet gepubliceerd, EU:T:2025:354, punt 100 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

44. In dit verband herinner ik er echter aan dat een merk slechts op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 nietig kan worden verklaard wanneer het niet alleen het publiek kan misleiden ten aanzien van een kenmerk van de waren of diensten waarop het betrekking heeft, maar het dat kenmerk ook *voldoende specifiek* aanduidt. Volgens vaste rechtspraak van het Gerecht – die volgens mij door het Hof dient te worden bevestigd – kan er geen sprake zijn van misleiding ten aanzien van de beschermde waren en diensten wanneer een merk geen voldoende specifieke en duidelijke boodschap overbrengt over die waren en diensten of de kenmerken ervan, maar er slechts op zinspeelt. [14]

45. Het louter opnemen van een jaartal in een merk – zonder dat duidelijk te kennen wordt gegeven dat het (beweerdelijk) om het oprichtingsjaar van de merkhouder gaat – vormt mijns inziens als zodanig geen voldoende specifieke aanduiding.

46. Zonder enige nadere precisering kan een dergelijk jaartal immers door het publiek worden opgevat als het oprichtingsjaar van de vennootschap die thans de waren vervaardigt of verkoopt dan wel de diensten verricht waarop het merk betrekking heeft – en die een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan zijn dan de merkhouder – of als het oprichtingsjaar (of een ander belangrijk jaar in de geschiedenis) van de vennootschap die deze waren aanvankelijk heeft vervaardigd of deze diensten aanvankelijk heeft verricht en later haar activa aan een andere entiteit heeft overgedragen. Indien in casu deze laatste opvatting zou worden gevolgd, dan zouden de litigieuze merken mijns inziens – onder voorbehoud van beoordeling door de verwijzende rechter – nauwelijks kunnen worden beschouwd als misleidend voor het publiek, aangezien Maison Fauré Le Page, de oorspronkelijke producent van de waren die Fauré Le Page in de handel brengt, in 1717 bestond (na een jaar eerder, in 1716, te zijn opgericht).

47. Bovendien kan het louter opnemen van een jaartal als „1717” in een merk ook worden opgevat als een verwijzing naar het jaar waarin het eerste ontwerp is verschenen van de waren waarop het merk is aangebracht, of naar het jaar waarin het eerste model of de eerste versie van deze waren in de handel is gebracht. Het kan ook worden opgevat als het jaar waarin het vakmanschap of de techniek die bij de vervaardiging van de waren wordt ingezet, oorspronkelijk is ontwikkeld, of, zoals de Commissie opmerkt, als een volledig verzonnen of fictief jaartal, dat niet staat voor het vakmanschap of de ervaring van de onderneming achter de waren, en evenmin voor de kwaliteit van deze waren.

48. Volgens mij blijkt deze dubbelzinnigheid uit de formulering van de vragen van de Cour de cassation. Volgens deze rechterlijke instantie kan het bestanddeel „1717” van de litigieuze merken worden geacht enerzijds onjuiste informatie over te brengen met betrekking tot „de anciënniteit, de degelijkheid en het vakmanschap van de producent van de waren” en anderzijds te suggereren dat de houder van deze merken de betrokken waren al eeuwenlang vervaardigt, waardoor zij een prestigieus imago krijgen. Het feit dat de Cour de cassation meerdere – en tot op zekere hoogte vage – betekenissen van het bestanddeel „1717” overweegt, bevestigt mijns inziens dat de litigieuze merken geen voldoende specifieke aanduiding vormen van een kenmerk van de waren waarop zij betrekking hebben. De beoordeling zou anders kunnen uitvallen indien

[14] Zie naar analogie de rechtspraak over artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, met name arrest van 27 juni 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:439, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Zoals het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in zijn richtsnoeren uiteenzet, moet het relevante publiek uit het teken een specifieke, duidelijke en ondubbelzinnige boodschap halen met betrekking tot de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst (of een ander kenmerk) van waren en diensten, waarbij deze boodschap zodanig is geformuleerd dat niet-misleidend gebruik onmogelijk is (zie https://guidelines.euipo.europa.eu/2303083/2259925/merkenrichtsnoeren/2-beoordeling-van-een-eventueel-misleidend-karakter).

de merken niet dit bestanddeel, maar een preciezere formulering zouden bevatten, bijvoorbeeld „vakmanschap sinds 1717" of „volgens een sinds 1717 toegepaste techniek". Dat is in casu echter niet het geval.

B. Beoordeling krachtens artikel 3, lid 1, onder g), uitsluitend op basis van het merk en de lijst van waren of diensten waarop het betrekking heeft

49. In dit onderdeel zal ik uiteenzetten dat, zelfs als wordt geoordeeld dat een bestanddeel van een merk – zoals het jaartal „1717" – informatie overbrengt over een specifiek kenmerk van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft – bijvoorbeeld door aan te geven dat deze waren zijn vervaardigd met het vakmanschap van een eeuwenoude onderneming en zij een bepaalde kwaliteit hebben – de onjuistheid van deze informatie, en dus het eventuele misleidende karakter van het merk, hoe dan ook slechts kan worden beoordeeld in het licht van de kenmerken van de waren of diensten zoals die uit de inschrijvingsaanvraag blijken. Het jaar waarin de merkhouder daadwerkelijk is opgericht (in casu 2009) valt niet onder die kenmerken.

50. Zoals ik in mijn conclusie in de zaak PMJC [15] heb uiteengezet, heeft het Hof reeds geoordeeld dat „voor de vaststelling dat een merk in strijd met de weigeringsgrond betreffende het gevaar voor misleiding is ingeschreven, het bewijs [moet] worden geleverd dat het voor inschrijving als merk ingediende teken *op zich* een dergelijk gevaar zou opleveren". [16] Zoals Fauré Le Page, de Franse regering en de Commissie betogen, vereist de nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 dat wordt vastgesteld dat het merk op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag *intrinsiek* misleidend was [17] – in die zin dat het publiek daaruit informatie zou afleiden die per definitie onjuist is met betrekking tot de in die aanvraag opgesomde waren of diensten. Met andere woorden, er moet ab initio [18] een inconsistentie hebben bestaan tussen de informatie die het merk overbrengt en de kenmerken van de waren of diensten die in die aanvraag zijn vermeld. [19]

51. Hieruit volgt dat specifieke omstandigheden die niet voortvloeien uit het merk zelf of uit de lijst van de erdoor aangeduide waren en diensten, zoals ingediend ten tijde van de inschrijvingsaanvraag, niet in aanmerking mogen worden genomen bij de toets of het merk misleidend is in de zin van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95. [20]

52. In casu bestaat er geen inconsistentie tussen de informatie die het merk overbrengt en de kenmerken van de waren of diensten die uit de inschrijvingsaanvraag kunnen worden afgeleid. De lijst van waren die is opgenomen in die aanvraag – te weten „leder en kunstleder; reiskoffers en koffers; reistassen; handtassen" – bevat immers niets dat in tegenspraak zou kunnen zijn met de informatie die de litigieuze merken beweerdelijk overbrengen, namelijk dat de waren waarop deze merken betrekking hebben, zijn vervaardigd met het vakmanschap van een eeuwenoude

15 C-168/24, EU:C:2025:221 (hierna: „mijn conclusie in de zaak PMJC"). Zie punten 41-46 van die conclusie.

16 Zie arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Cursivering van mij. Dat arrest betrof de uitlegging van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, en niet die van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95. Het kan echter naar analogie worden toegepast op de uitlegging van laatstgenoemde bepaling.

17 Zie naar analogie arrest van 3 september 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, niet gepubliceerd, EU:T:2025:825, punt 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Zie ook punten 41 en 44 van mijn conclusie in de zaak PMJC en aldaar aangehaalde rechtspraak.

18 Zie naar analogie arrest van 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Ierland en Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404, punt 68).

19 Zie naar analogie de in punt 37 van deze conclusie aangehaalde rechtspraak.

20 Zie naar analogie arrest van 3 september 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, niet gepubliceerd, EU:T:2025:825, punten 81-83).

onderneming, en dat zij van een bepaalde kwaliteit zijn. Het feit dat Fauré Le Page Paris en Fauré Le Page Maroquinier respectievelijk pas in 2009 en 2011 zijn opgericht, kan niet in aanmerking worden genomen, aangezien deze informatie – zoals ik heb uiteengezet – noch uit de litigieuze merken zelf naar voren komt, noch uit de lijst van waren of diensten waarop zij betrekking hebben.

53. Goyard betoogt echter, onder verwijzing naar de verschillende voorbeelden die in artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 worden genoemd en die in punt 31 van deze conclusie in herinnering zijn gebracht, dat het voorbeeld van de „plaats van herkomst" veronderstelt dat rekening moet worden gehouden met omstandigheden die verband houden met de plaats waar de betrokken waren worden vervaardigd of de betrokken diensten worden verricht, en dat die omstandigheden losstaan van het merk zelf en van de lijst van waren of diensten waarop het merk betrekking heeft. Volgens Goyard volgt hieruit dat ook elementen als in casu het feit dat Fauré Le Page Paris en Fauré Le Page Maroquinier respectievelijk in 2009 en 2011 zijn opgericht – hetgeen noch uit het merk zelf naar voren komt, noch uit de lijst van waren of diensten waarop het betrekking heeft – in aanmerking kunnen worden genomen om vast te stellen dat het merk nietig is op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95.

54. Ook hier ben ik het niet mee eens. Om te beginnen erken ik dat er in de rechtspraak van het Hof – en overigens ook in die van het Gerecht – geen voorbeelden zijn waarin daadwerkelijk is geoordeeld dat een merk tot misleiding van het publiek kan leiden, in de zin van deze bepaling of van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 [dat, zoals ik in punt 35 van deze conclusie reeds heb uiteengezet, hetzelfde is verwoord als artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95], ten aanzien van de „plaats van herkomst" van de waren of diensten waarop het betrekking heeft.

55. Het komt mij echter voor dat het Gerecht het begrip „plaats van herkomst" in het kader van de toepassing van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 ruim heeft uitgelegd door het op te vatten als een verwijzing naar de plaats van oorsprong of herkomst van de waren of diensten – bijvoorbeeld een oude boerderij – waarbij het niet om een specifieke geografische locatie hoeft te gaan. [21]

56. Ik kan mij in dit verband bijvoorbeeld goed voorstellen dat een merk dat de formulering „uit het bos" bevat, op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95 nietig kan worden verklaard voor waren die in de inschrijvingsaanvraag zijn omschreven als „meubelen vervaardigd van materialen die hout imiteren (zoals kunststof)", omdat een dergelijk merk het publiek kan misleiden – niet alleen ten aanzien van de samenstelling, maar ook ten aanzien van de plaats van herkomst of oorsprong van de betrokken waren. Een dergelijke beoordeling kan worden verricht zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met andere elementen dan het merk zelf of de lijst van waren of diensten waarop het merk betrekking heeft.

[21] Zie arrest van 27 juni 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:439, punten 46-52). In dat arrest heeft het Gerecht de vaststellingen van de kamer van beroep van het EUIPO echter bevestigd door te oordelen dat het relevante publiek de bewoordingen „antico casale" niet als een voldoende specifieke en duidelijke boodschap zou opvatten en dit bestanddeel van het merk dus niet als een aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren zou zien, maar veeleer als een louter lovende uitdrukking.

57. Het argument van Goyard dat de verwijzing naar de „plaats van herkomst" van de waren of diensten in deze bepaling noodzakelijkerwijs betekent dat rekening moet worden gehouden met dergelijke andere elementen, overtuigt mij dan ook niet. [22]

58. Gelet op deze overwegingen ben ik van mening dat in casu het feit dat Fauré Le Page Paris en Fauré Le Page Maroquinier respectievelijk in 2009 en 2011 zijn opgericht, niet in aanmerking kan worden genomen om vast te stellen dat de litigieuze merken tot misleiding van het publiek kunnen leiden en derhalve nietig moeten worden verklaard op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95. Tegen deze achtergrond, en onder voorbehoud van de vaststellingen van de verwijzende rechter, zie ik niet in hoe de nietigheidsgrond van deze bepaling op die merken kan worden toegepast.

C. Slotopmerkingen: onderscheid tussen nietigverklaring en vervallenverklaring en andere rechtsmiddelen

59. Zoals ik in de inleiding reeds heb uiteengezet, is het hoofdargument van Goyard dat de litigieuze merken een bestanddeel – het jaartal „1717" – hebben dat bij het publiek de (onjuiste) indruk kan wekken dat de oorspronkelijke producent van de waren waarop het merk betrekking heeft (Maison Fauré Le Page, opgericht in 1716) nog steeds betrokken is bij de vervaardiging ervan, terwijl de huidige houder (Fauré Le Page Paris) in 2009 werd opgericht.

60. Ter afronding van mijn beoordeling wil ik hieraan toevoegen dat, indien merken als de litigieuze merken alleen om die reden nietig zouden worden verklaard op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95, dit mijns inziens zou indruisen tegen het grondbeginsel dat merken autonome voorwerpen van handelstransacties zijn. De eigendom ervan kan van de ene persoon of van de ene onderneming op een andere worden overgedragen, zonder dat een dergelijke overdracht tot nietigheid van het merk zelf leidt. Dit is in wezen wat het Hof in het arrest Emanuel heeft verklaard met betrekking tot een merk dat de naam draagt van de oorspronkelijke ontwerper van de betrokken kledingstukken, die niet meer bij de vervaardiging ervan was betrokken. [23]

61. Uit het verzoek om een prejudiciële beslissing begrijp ik dat Fauré Le Page het Franse merk „Fauré Le Page" rechtmatig heeft verworven van Saillard, die zelf de enige aandeelhoudster was van het oorspronkelijke Maison Fauré Le Page, waarvan zij later alle activa en passiva heeft overgenomen. Ik ben het ook eens met Fauré Le Page dat het publiek zich ervan bewust is dat merken – met name merken die zijn ingeschreven voor luxewaren, zoals in casu het geval is – vaak verwijzen naar het oprichtingsjaar van de oorspronkelijke of de eerste producent, ook al is die niet meer verantwoordelijk voor de vervaardiging van de waren. Dit is een natuurlijk gevolg van het feit dat handelszaken die al eeuwenlang bestaan, in de loop van de tijd vrijwel nooit onveranderd blijven en in de praktijk te maken krijgen met verschillende transacties – verkoop,

[22] Zoals ik hieronder in punt 62 zal toelichten, kunnen daarentegen andere elementen dan het merk zelf of de lijst van de waren of diensten waarop het betrekking heeft (zoals omstandigheden die verband houden met *de plaats* waar de waren daadwerkelijk worden vervaardigd of de diensten daadwerkelijk worden verricht) in aanmerking worden genomen voor de toepassing van artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95, dat betrekking heeft op de vervallenverklaring van merken wegens het misleidende karakter ervan. Het merk „Mövenpick of Switzerland" is bijvoorbeeld vervallen verklaard omdat de betrokken waren in Duitsland werden geproduceerd (zie beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 12 februari 2009, R 697/2008-1, Biscosuisse – Chocosuisse/Mövenpick Holding, punten 17-19).

[23] Zie punten 45-49 van dat arrest. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:50, punten 35-40). Zie ten slotte arrest van 14 mei 2009, Fiorucci/BHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, EU:T:2009:157, punten 30-34). Ik voeg hieraan toe dat artikel 21 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) bepaalt dat „de houder van een ingeschreven handelsmerk het recht heeft zijn handelsmerk over te dragen met of zonder de overdracht van het bedrijf waaraan het handelsmerk toebehoort".

terugkoop, herstructurering en het in licentie geven van merken. Het is duidelijk dat dergelijke transacties als zodanig niet automatisch kunnen leiden tot de nietigheid van merken met bestanddelen die betrekking hebben op de eerdere of oorspronkelijke houder ervan.

62. De oplossing die ik het Hof in overweging geef, sluit mijns inziens echter niet uit dat dergelijke merken *vervallen* kunnen worden verklaard wanneer na de inschrijving ervan uit omstandigheden rond het gebruik ervan blijkt dat de oorspronkelijke producent (of de eerdere of oorspronkelijke houder van het merk) niet meer betrokken is bij de vervaardiging van de waren of de verrichting van de diensten waarop het merk betrekking heeft en dat als gevolg daarvan het merk tot misleiding van het publiek kan leiden ten aanzien van een kenmerk van die waren of diensten.

63. In dit verband herinner ik eraan dat ik in mijn conclusie in de zaak PMJC [24] het onderscheid heb verduidelijkt tussen artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95, dat ziet op nietigverklaring – dat wil zeggen de vraag of een merk überhaupt had mogen worden ingeschreven – en artikel 12, lid 2, onder b), van deze richtlijn, dat ziet op vervallenverklaring, dat wil zeggen de vraag of een geldig ingeschreven merk toch vervallen moet worden verklaard omdat het niet meer aan de voorwaarden voor inschrijving voldoet. Zoals ik reeds heb aangegeven, kan krachtens de eerste bepaling geen rekening worden gehouden met elementen die niet voorkomen in het merk zelf of in de lijst van waren of diensten in de inschrijvingsaanvraag. Artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95 bepaalt daarentegen dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het na de datum van inschrijving „*als gevolg van het gebruik* dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten”. [25] Krachtens deze bepaling kunnen dus extrinsieke elementen in aanmerking worden genomen die verband houden met de wijze waarop het merk sinds de inschrijving ervan is gebruikt.

64. Hieruit volgt dat een merk dat bestanddelen bevat die verwijzen naar de eerdere of oorspronkelijke houder ervan, of naar de oorspronkelijke producent van de waren of verrichter van de diensten waarop het merk betrekking heeft, niet nietig kan worden verklaard op grond van artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 2008/95, maar wel vervallen kan worden verklaard op grond van artikel 12, lid 2, onder b), van deze richtlijn indien bijvoorbeeld wordt aangetoond dat het merk na de inschrijving ervan is gebruikt voor waren waarvan de vervaardiging geen enkel verband houdt met die oorspronkelijke producent. Ik herinner eraan dat dit in wezen mijn conclusie was in de zaak PMJC, waarin ik het Hof in overweging heb gegeven om laatstgenoemde bepaling aldus uit te leggen dat zij er zich niet tegen verzet dat een merk bestaande in de familienaam van een ontwerper *vervallen wordt verklaard* omdat dit merk na de overdracht ervan op zodanige wijze werd gebruikt dat bij het publiek daadwerkelijk de indruk werd gewekt dat die ontwerper nog steeds deelnam aan de creatie van de waren waarop dat merk is aangebracht, terwijl dat niet meer het geval was.

65. Ten slotte merk ik op dat in overweging 7 van richtlijn 2008/95 staat te lezen dat deze richtlijn „de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet [dient] uit te sluiten”. Zoals het Hof in het arrest Emanuel [26] heeft gepreciseerd, kan het opnemen van „onjuiste” informatie in een merk onder bepaalde omstandigheden neerkomen op „bedrieglijk” gedrag – dat tot civielrechtelijke aansprakelijkheid leidt – ook wanneer het geen misleiding

[24] Zie punten 50-54 van die conclusie.

[25] Cursivering van mij.

[26] Zie punt 50 van dat arrest.

vormt in de zin van artikel 3, lid 1, onder g), van deze richtlijn. Dit kan met name het geval zijn wanneer de houder van het merk zich bij het relevante publiek voorstelt als de rechtsopvolger of economische opvolger van de houder van een ouder overeenstemmend merk, terwijl tussen deze twee personen geen relatie van continuïteit of opvolging bestaat.

66. Een dergelijke omstandigheid kan, indien zij ten tijde van de inschrijving van het merk reeds bestond, ook in aanmerking worden genomen om tot de slotsom te komen dat het merk nietig is, maar op basis van een andere nietigheidsgrond van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2008/95, namelijk die van artikel 3, lid 2, onder d), ervan, betreffende aanvragen die te kwader trouw zijn gedeponeerd. [27]

67. Of een dergelijke alternatieve vordering slaagt, hangt echter af van de vraag of kan worden aangetoond dat de merkhouder – in casu Fauré Le Page – opzettelijk heeft getracht een onjuiste indruk van continuïteit of opvolging te wekken. Naar ik begrijp, en onder voorbehoud van beoordeling door de verwijzende rechter, lijkt dit in casu niet het geval te zijn, aangezien – zoals ik in punt 60 van deze conclusie reeds heb opgemerkt – Fauré Le Page Paris het Franse merk „Fauré Le Page" rechtmatig heeft verworven van Saillard, die zelf de enige aandeelhoudster was van het oorspronkelijke Maison Fauré Le Page, waarvan zij later alle activa en passiva heeft overgenomen.

V. Conclusie

68. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Cour de cassation te beantwoorden als volgt:

„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

moet aldus worden uitgelegd dat

het opnemen, in een merk, van een jaartal dat door het publiek kan worden opgevat als een aanduiding van het oprichtingsjaar van de merkhouder, terwijl dit niet het geval is, als zodanig niet tot nietigverklaring van dit merk kan leiden. Een merk kan slechts nietig worden verklaard op grond van deze bepaling wanneer het tot misleiding van het publiek kan leiden ten aanzien van een kenmerk van de waren of diensten waarop het betrekking heeft, en het dat kenmerk voldoende specifiek aanduidt. Bovendien mogen omstandigheden als het daadwerkelijke oprichtingsjaar van de huidige merkhouder, die geen verband houden met het merk zelf of met de lijst van erdoor aangeduide waren en diensten, zoals ingediend ten tijde van de inschrijvingsaanvraag, niet in aanmerking worden genomen bij de toets aan artikel 3, lid 1, onder g), van deze richtlijn."

[27] Zie naar analogie met betrekking tot verordening nr. 207/2009, arrest van 6 juli 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, punt 68). Artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening komt overeen met artikel 3, lid 2, onder d), van richtlijn 2008/95.