GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

ARREST (Tweede Kamer)

6 februari 2024

in zaak C 2020/5

Tussen:

Chanel SAS

En:

Deha Magazacilik Ev Tekstili Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Procestaal : Frans

ARRÊT (Deuxième Chambre)

6 février 2024

dans l'affaire C 2020/5

Entre :

Chanel SAS

Et :

Deha Magazacilik Ev Tekstili Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Langue de la procédure : le français

GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

Arrest van 6 februari 2024

in zaak C 2020/5

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen

Chanel SAS, gevestigd te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk,

verzoekende partij,

hierna: Chanel,

vertegenwoordigd door Mr. 0. Santantonio, advocaat, gevestigd te Brussel, België,

en

Deha Magazacilik Ev Tekstili Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, gevestigd te Istanboel, Turkije,

verwerende partij,

hierna: Deha Magazacilik,

niet verschenen.

Procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij van bijlagen vergezeld verzoekschrift, ingekomen bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) op 2 april 2020, heeft Chanel het Hof verzocht:

- haar beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren,

- de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 2 februari 2020 te bevestigen voor zover daarin wordt geoordeeld dat Benelux-merkaanvraag met nummer 1373529 niet wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- klasse 14: alle waren
- klasse 25: alle waren
- klasse 35: groothandel en detailhandel in juwelen en juwelierswaren van edelstenen, kledingstukken, waaronder onderkleding en bovenkleding, anders dan speciale beschermende kleding, sokken, sjaals (kledingstukken), omslagdoeken, bandana's (halsdoeken), halsdoeken, ceinturen, kleding, schoeisel, schoenen, pantoffels, sandalen,

door herziening van de beslissing voorts:

- de oppositie met nummer 2014281 ontvankelijk en gegrond te verklaren,

- bijgevolg:

- de inschrijving van Benelux-merkaanvraag met nummer 1373529 in haar geheel te weigeren,

- Deha Magazacilik te verwijzen in de kosten,
- te bepalen dat de dienaangaande te geven beslissing executoriale titel vormt.

2. Deha Magazacilik heeft niet geantwoord op het verzoekschrift.

3. Chanel heeft het Hof verzocht de termijn voor het inwilligen van haar conclusies te verlengen, dit vanwege schikkingsonderhandelingen met Deha Magazacilik.

4. Bij aan de griffie gericht schrijven van 28 februari 2023 heeft Chanel het Hof verzocht om hervatting van de procedure.

5. Bij gebreke van een verzoek om een mondelinge behandeling beslist het Hof zonder mondelinge behandeling.

6. De procestaal is het Frans.

Feiten en procedure voor het Bureau

7. Op 12 april 2018 heeft Deha Magazacilik een Benelux-merkaanvraag ("de aanvraag") ingediend voor het woordmerk MADAMECOCO ("het teken MADAMECOCO") voor waren van de klassen 14, 18 en 25 en diensten van klasse 35. Het Bureau heeft de aanvraag in behandeling genomen onder nummer 1373529 en op 2 mei 2018 gepubliceerd.

8. Op 28 juni 2018 heeft Chanel op grond van artikel 2.14, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) oppositie ingesteld (nummer 2014281) tegen de inschrijving van het teken MADAMECOCO voor alle in de aanvraag vermelde waren.

De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

Merk	**Onder het ingeschreven merk vallende waren**
Internationale inschrijving met nummer 363419, met aanduiding van onder meer de Benelux, van het woordmerk COCO, aangevraagd op 13 november 1969	Onder meer: waren van de klassen 3, 14, 18 en 25
Internationale inschrijving met nummer 1197045, met aanduiding van onder meer de Benelux, van het woordmerk COCO MADEMOISELLE, ingeschreven op 18 september 2014	Waren van klasse 3

9. Deha Magazacilik heeft verweer ingediend tegen de oppositie.

10. In zijn beslissing van 2 februari 2020 heeft het Bureau de oppositie met nummer 22014281 deels gegrond verklaard en bepaald dat:

- Benelux-aanvraag met nummer 1373529 niet wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

 Klasse 14: Alle waren.

 Klasse 25: Alle waren.

 Klasse 35: Groothandel en detailhandel in juwelen en juwelierswaren van edelstenen, kledingstukken, waaronder onderkleding en bovenkleding, anders dan speciale beschermende kleding, sokken, sjaals [kledingstukken], omslagdoeken, bandana's [halsdoeken], halsdoeken, ceinturen [kleding], schoeisel, schoenen, pantoffels, sandalen.

- Benelux-aanvraag met nummer 1373529 wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

 Klasse 18: Alle waren.

 Klasse 35: Publiciteit; diensten op het gebied van bedrijfsvoering; zakelijke administratie; het verlenen van kantoordiensten; groothandel en detailhandel in stras, goud, edelstenen, manchetknopen, dasspelden, figuurtjes en beeldjes van edele metalen, uurwerken, horloges en tijdmeetinstrumenten, stopwatches en onderdelen hiervoor, horlogebandjes, trofeeën van edele metalen,

rozenkransen, ruw of halfbewerkt leder en dierlijke vellen, kunstleder, stevig leer, leder voor bekledingen, producten vervaardigd uit leder, kunstleder of andere materialen, design draagartikelen, tassen, portefeuilles, dozen en reiskoffers vervaardigd uit leder of stevig leer, sleuteletuis, reiskoffers, koffers, paraplu's, parasols, parasols, wandelstokken, zwepen, tuigen, zadelmakerswaren, stijgbeugels, riemen van leder [zadelmakerswaren], hoofddeksels, hoeden, petten met kleppen, baretten, mutsen en petten.

11. Bij deze beslissing oordeelde het Bureau dat Chanel enkel bewijs van normaal gebruik van het merk COCO had geleverd voor waren van de klassen 14 en 25, maar niet voor waren van klasse 18. Het Bureau erkende dat de waren van de oudere merken overeenstemden met die van het teken MADAMECOCO voor de klassen 14 en 25, aangezien beide partijen het op dit punt eens waren.

Het Bureau heeft geen overeenstemming of complementariteit vastgesteld tussen de waren van klasse 18 waarop de aanvraag voor het teken MADAMECOCO betrekking heeft en de onder het merk COCO vallende waren van de klassen 14 en 25.

Ten aanzien van klasse 35 stelde het Bureau vast dat enkel de verkoopdiensten nauw verband hielden met de betrokken waren van de klassen 14 en 25 en derhalve hiermee overeenstemden.

Aangezien de tekens COCO en MADAMECOCO begripsmatig en visueel overeenstemmen en fonetisch in zekere mate overeenstemmen, heeft het Bureau geconcludeerd dat er gevaar voor verwarring bestaat wat betreft de (in zekere mate) overeenstemmende waren en diensten.

Het Bureau heeft het tweede ingeroepen recht (merk "COCO MADEMOISELLE") niet onderzocht, aangezien de waren waarvoor dit merk is aangevraagd (waren van klasse 3) niet overeenstemden met de waren en diensten van het teken MADAMECOCO.

Beroepsgronden

Chanel heeft verzocht de aanvrage voor MADAMECOCO in haar geheel te weigeren, waartoe zij het volgende heeft aangevoerd.

12. Volgens Chanel heeft het Bureau ten onrechte geen bewijs van normaal gebruik van het merk COCO aanvaard voor de waren van klasse 18 gedurende de relevante periode.

Chanel betoogt dat haar bijlagen niet alleen betrekking hebben op *"tassen"* maar ook op *"reiskoffers, koffers en kleine lederwaren zoals portefeuilles of hoesjes"*, aangezien deze waren eveneens voorkomen op de lijst van de tot klasse 18 behorende waren van het merk COCO *("leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, tuigen en zadelmakerswaren")*.

Volgens Chanel heeft het Bureau eveneens ten onrechte niet vastgesteld dat de in klasse 18 ingeschreven waren van het merk COCO in hoge mate overeenstemmen met de waren van klasse 18 van het teken MADAMECOCO en complementair zijn met de diensten van klasse 35 die verband houden met de waren van klasse 18 van het teken MADAMECOCO.

Wat betreft de diensten van klasse 35 bekritiseert Chanel andermaal de beslissing van het Bureau omdat hierin complementariteit of overeenstemming wordt vastgesteld met bepaalde waren van de klassen 14 en 25 van het merk COCO, maar niet met andere waren. Ze verwijt het Bureau voorts dat het een complementair verband heeft vastgesteld tussen de waren en de verkoopdiensten, maar niet met de publiciteitsdiensten voor deze waren.

Tot slot is Chanel van mening dat het Bureau ten onrechte niet heeft vastgesteld dat er een zekere mate van overeenstemming bestaat tussen de waren van klasse 3 van de merken COCO en COCO MADEMOISELLE en de waren van klasse 25 van de aanvraag, aangezien deze waren door dezelfde ontwerpers kunnen worden vervaardigd en in dezelfde winkels kunnen worden verkocht.

Beoordeling van de vordering

13. Het verzoekschrift is ontvankelijk aangezien het is ingediend binnen de in artikel 4.2 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Reglement) genoemde termijn en overeenkomstig de formaliteiten van artikel 4.3 van het Reglement.

14. De formaliteiten van artikel 4.4. van het Reglement zijn naar behoren vervuld.

15. Overeenkomstig artikel 4.16 van het Reglement gaat het Hof, alvorens bij verstek arrest te wijzen, na of de vordering van de verzoeker gegrond lijkt.

Normaal gebruik?

16. Het Bureau heeft vastgesteld dat er geen bewijs bestond van normaal gebruik door Chanel van alle waren van klasse 18 gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de depotdatum van het merk MADAMECOCO, overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE.

Er dient aan te worden herinnerd dat het merk COCO is ingeschreven voor de volgende waren van klasse 18: leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu’s, parasols, wandelstokken, zwepen, tuigen en zadelmakerswaren.

Om dit gebruik aan te tonen, presenteert Chanel *“foto’s van producten uit klasse 18 die het merk ‘COCO’ van Chanel dragen en die aangeprezen, verhandeld en verkocht worden in de CHANEL-boetieks binnen de Benelux”* en *“facturen betreffende de producten vermeld (...), opgesteld tussen 2 mei 2013 en 2 mei 2018 door CHANEL-boetieks binnen de Benelux (...)”.*

Op de foto’s zijn verschillende soorten tassen en koffers alsmede portefeuilles en hoesjes afgebeeld.

Zoals het Bureau heeft vastgesteld, komt het ingeroepen merk COCO niet voor op de koffers. Aangezien het merk COCO niet zichtbaar is op de "reiskoffers en koffers", waarvoor het is ingeschreven in klasse 18, en aangezien op de overgelegde facturen evenmin melding wordt gemaakt van het ingeroepen merk maar enkel wordt verwezen naar de in de catalogi vermelde waren, bewijzen deze bijlagen niet dat het merk COCO normaal is gebruikt voor de waren "reiskoffers en koffers".

Het merk COCO is niet ingeschreven voor de waren "tassen, portefeuilles en hoesjes" die op de foto's worden getoond.

De waren waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, dienen door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig te worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen (arrest IP Translator, HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361).

De formulering “hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” vormt geen duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de betrokken waren. Deze formulering omvat een breed scala aan producten die zeer verschillende kenmerken kunnen hebben en voor zeer verschillende doeleinden en op zeer verschillende niveaus van technische bekwaamheid en knowhow kunnen worden vervaardigd en/of gebruikt. Ze kunnen gericht zijn op verschillende consumenten, verkocht worden via verschillende verkoopkanalen en derhalve betrekking hebben op verschillende marktsectoren (verg. Gemeenschappelijke Mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de aanvaardbaarheid van classificatietermen van 20 november 2013 en 20 februari 2014, opgesteld door het Europees Netwerk voor merken, tekeningen en modellen (European Union Intellectual Property Network))[1].

Gezien haar zeer ruime reikwijdte biedt de formulering "hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen" geen bescherming voor specifieke waren, zoals tassen, portefeuilles en hoesjes.

[1] https://www.boip.int/fr/professionnels-pi/legislation-reglementation/reglementation#communicationcommune

Aangezien er geen bewijs is geleverd van eerder normaal gebruik van het merk COCO voor in klasse 18 ingeschreven waren tijdens de relevante periode, zal deze inschrijving niet meer in aanmerking worden genomen.

Het bewijs van eerder normaal gebruik van het merk COCO voor de in de klassen 14 en 25 ingeschreven waren gedurende de relevante periode op het grondgebied van de Benelux wordt geleverd door de overgelegde foto's en facturen.

Verwarringsgevaar?

17. Artikel 2.2ter, lid 1, sub b), BVIE bepaalt: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven (…) indien:*

b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat (…)."

18. Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen. Het bestaan van verwarringsgevaar hangt af van een globale beoordeling van een aantal onderling afhankelijke factoren, zoals de overeenstemming van de tekens, de soortgelijkheid van de waren en diensten, en het relevante publiek.

19. Het Hof deelt de analyse van het Bureau, dat heeft geoordeeld dat de betrokken waren en diensten bestemd zijn voor het grote publiek, oftewel de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument met een gemiddeld aandachtsniveau (arrest HvJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323).

20. Het Hof is het tevens eens met de analyse van het Bureau volgens welke de tekens COCO en MADAMECOCO

- begripsmatig overeenstemmen voor zover ze alle verwijzen naar het element COCO, dat zal worden geïnterpreteerd als een kokosnoot of als een voornaam,
- visueel overeenstemmen in die zin dat het woord COCO in zijn geheel wordt gebruikt als het dominerende element van het teken MADAMECOCO,
- fonetisch in zekere mate overeenstemmen

en de visuele overeenstemming van bijzonder belang is omdat het relevante publiek het merk gewoonlijk visueel waarneemt bij de aankoop van de waren (arrest GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264).

21. De overeenstemming tussen de waren van de klassen 14 en 25 van het teken MADAMECOCO en de waren van dezelfde klassen van het merk COCO staat vast, aangezien deze door de partijen *in confesso* is erkend.

Met betrekking tot de vraag of er sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen de waren van klasse 3 van de merken COCO en COCO MADEMOISELLE en de waren van klasse 25 van de aanvraag, wijst het Hof erop dat de overeenstemming van de waren van het teken MADAMECOCO met die van het merk COCO reeds is vastgesteld.

Een onderzoek naar de eventuele overeenstemming tussen de waren van klasse 3 van het oudere merk en de waren van klasse 25 van het betwiste teken is niet noodzakelijk omdat dit niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze procedure.

Verzoekster beroept zich niet op enige overeenstemming of complementariteit tussen de waren van klasse 18 van het teken MADAMECOCO en verzoeksters waren van de klassen 14 en 25. Het Hof sluit zich aan bij de analyse van het Bureau, dat een dergelijke overeenstemming of complementariteit niet heeft vastgesteld.

22. Wat de diensten van klasse 35 betreft, kunnen diensten in beginsel complementair zijn aan waren indien die waren en/of diensten zodanig onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument kan denken dat ze afkomstig zijn van dezelfde onderneming (arrest GEU, The O Store, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

Dit geldt voor de verkoop van alle waren van verzoekster in de klassen 14 en 25 waarvoor de overeenstemming hierboven is vastgesteld.

23. Naast de verkoop van de door het Bureau in aanmerking genomen artikelen heeft het Hof tevens vastgesteld dat er een nauw verband bestaat tussen verzoeksters waren van klasse 25 (“kleren en allerlei kledingstukken, waaronder laarzen, schoenen en pantoffels”) en de verkoop van “hoofddeksels, hoeden, petten met kleppen, baretten, mutsen en petten”.

De overeenstemming van hun respectieve waren in klasse 25 (daaronder begrepen de hoofddeksels van het teken MADAMECOCO) is door de partijen *in confesso* aanvaard. Hoeden, petten met kleppen, baretten, mutsen en petten vallen onder hoofddeksels.

Bovendien zijn hoofddeksels en kleren identiek of zeer soortgelijk. Ze dienen ook hetzelfde doel, met name de soorten *kleding* die bescherming moeten bieden tegen de elementen. Bovendien worden *hoofddeksels* niet alleen beschouwd als middel om het hoofd te beschermen tegen weersinvloeden, maar ook als modeartikelen die bij een bepaalde outfit passen en die soms juist worden gekozen omdat ze complementair zijn aan *kleding*.

Bijgevolg hebben de betrokken waren niet alleen soortgelijke eindgebruikers, maar in dit verband ook een identiek doel. Voorts zijn de distributiekanalen voor deze waren soms identiek en zijn de verkooppunten of detailhandelszaken waar ze worden verkocht vaak identiek, of in ieder geval nauw met elkaar verbonden. Al deze factoren in ogenschouw genomen, is de verkoop van hoofddeksels, hoeden, petten met kleppen, baretten, mutsen en petten complementair aan die van kleding.

24. Gelet op de overeenstemming van de tekens en de overeenstemming/complementariteit van de waren en diensten, bestaat er verwarringsgevaar bij het relevante publiek, dat kan menen dat deze waren en de verkoopdiensten voor deze waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

25. Wat publiciteitsdiensten betreft, deze kunnen bestaan in het verlenen van ondersteuning aan andere ondernemingen bij de verkoop van hun waren en diensten door de lancering of verkoop ervan te bevorderen of de marktpositie van de betreffende ondernemingen te versterken. Publiciteitsdiensten verschillen wat betreft aard en doel fundamenteel van de vervaardiging of verkoop van deze waren (EUIPO, Richtsnoeren inzake merken en modellen)[2].

Gelet op deze verschillen bestaat er tussen de waren en de publiciteit voor deze waren geen nauw verband dat bij het relevante publiek verwarring kan doen ontstaan over de vraag van welke (eventueel verbonden) ondernemingen ze afkomstig zijn.

Conclusie

26. Gelet op het voorgaande dient de beslissing van het Bureau te worden bevestigd, behalve dat Benelux-merkaanvraag nr. 1373529 niet dient te worden ingeschreven voor diensten van klasse 35 inzake de groot- en detailhandel in hoofddeksels, hoeden, petten met kleppen, baretten, mutsen en petten.

Kosten

27. Aangezien beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, beslist het Hof, overeenkomstig artikel 4.13, lid 3, van het Reglement, dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

[2] https://guidelines.euipo.europa.eu/

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, uitspraak doende bij verstek,

- vernietigt de beslissing van het Bureau van 2 februari 2020 inzake oppositie nr. 2014281, voor zover daarbij ongegrond is verklaard de oppositie van CHANEL tegen de inschrijving van Benelux-aanvraag nr. 1373529 inzake het teken MADAMECOCO voor de groot- en detailhandel in hoofddeksels, hoeden, petten met kleppen, baretten, mutsen en petten van klasse 35;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- verklaart dat Benelux-merkaanvraag met nummer 1373529 niet wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

  - klasse 35: groot- en detailhandel in hoofddeksels, hoeden, petten met kleppen, baretten, mutsen en petten,

- bevestigt voor het overige de beslissing van het Bureau van 2 februari 2020 inzake oppositie nr. 2014281,

- verklaart dat de vennootschap Deha Magazacilik Ev Tekstili Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi en de vennootschap naar Frans recht Chanel SAS hun eigen kosten zullen dragen.

Dit arrest is gewezen door K. Vandenberghe, plaatsvervangend rechter, M. Hornick, plaatsvervangend rechter en M.Y. Bonneur, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 6 februari 2024 door Th. Schiltz, president, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.