



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001607

van 15 april 2009

- Opposant:** **Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (A.C.D.Lec),**
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
52, rue Camille Desmoulins
92451 Issy Les Moulineaux Cedex
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Shieldmark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 2700656

LECLERC

tegen
- Verweerder:** **LE CLERCQ PLANONTWIKKELING B.V.**
Verlengde Kazernestraat 11
7417 ZA Deventer
Nederland
- Gemachtigde:** **Octroibureau Griebing BV**
Sportweg 10
5037 AC Tilburg
Nederland
- Betwiste merk:** Benelux depot 1133218

LE CLERCQ

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 12 april 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk LE CLERCQ ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 6, 16, 19, 36, 37 en 42. Deze merkaanvraag is onder nummer 1133218 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 april 2007.
2. Op 25 juni 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 2700656 van het woordmerk LECLERC, ingediend op 17 mei 2002 en ingeschreven op 26 februari 2004 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 6, 16, 19, 36, 37 en 42 van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 juli 2007.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 september 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 11 september 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 november 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 12 oktober 2007 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 19 oktober 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 19 december 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 23 januari 2008 doorgestuurd naar opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Merk en teken zijn volgens opposant in visueel opzicht sterk overeenstemmend, zelfs nagenoeg identiek.

15. In fonetisch opzicht acht opposant merk en teken identiek. Plaatsing van de letter Q bij het betwiste teken verandert daar niet aan, aldus opposant.

16. In begripsmatig opzicht lijken merk en teken volgens opposant te verwijzen naar Franstalige woorden (meer in het bijzonder naar familienamen) maar hebben zij geen betekenis als zodanig. "Le Clerc" betekent "de klerk", naar dit zal in deze oppositie geen rol van betekenis spelen, zo stelt opposant.

17. Het overgrote deel van de waren en diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, is volgens opposant identiek dan wel sterk soortgelijk aan die waarvoor het merk van opposant is geregistreerd.

18. Gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens op visueel en fonetisch vlak en gezien de gelijkheid respectievelijk soortgelijkheid van de waren en diensten, en gelet op de onderscheidendheid van het merk van opposant, is er volgens opposant ongetwijfeld sprake van gevaar voor verwarring.

19. Om die reden verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder voert aan dat er zowel visueel als auditief verschilpunten zijn tussen zijn teken en het merk van opposant. Het aangevraagde teken bestaat uit twee losse woorden, terwijl het merk van opposant uit slechts een enkel woord bestaat. Het teken van verweerder heeft als eindletter een Q. Dit is een weinig gebruikte letter, zodat het visueel opvalt wanneer een woord die letter bevat, aldus verweerder. Op auditief vlak heeft die letter tot gevolg dat het teken wordt uitgesproken als "klerk", dus met een duidelijk hoorbare K aan het einde, terwijl het merk van opposant op zijn Frans zal worden uitgesproken als "klèr", aldus verweerder.

21. Met betrekking tot de te vergelijken waren en diensten geeft verweerder in zijn reactie aan dat de klassen 6 en 19 van zijn aanvraag worden geschrapt. Klasse 16 wordt beperkt tot: *brochures met*

betrekking tot bouwprojecten; gedrukt voorlichtingsmateriaal met betrekking tot bouwprojecten. Op deze waren heeft het merk van opposant geen betrekking, aldus verweerder.

22. Verweerder gebruikt zijn teken uitsluitend in de context van het ontwerpen van gebouwen en het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten. Dit geldt voor de reeds genoemde waren in klasse 16 en voor alle diensten waarvoor het teken is aangevraagd.

23. Het in aanmerking komend publiek voor de waren en diensten van het teken van verweerder zijn professionals, doorgaans architecten of aannemers, of professionele opdrachtgevers zoals woningcorporaties en gemeenten. In deze markt heeft verweerder een zekere naamsbekendheid opgebouwd in met name het Nederlands taalgebied. Opposant heeft, aldus verweerder, uitsluitend naamsbekendheid op het gebied van "hypermarkten" in Frankrijk. De professionals die werkzaam zijn op het gebied van het ontwerpen van gebouwen en het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten zullen goed weten met wie zij zaken doen en zullen de herkomst van het aangevraagde teken niet verwarren met het bedrijf van opposant, zo stelt verweerder.

24. Met name voor wat betreft de diensten in klasse 42 heeft het merk van opposant op geen enkele wijze betrekking op de diensten van verweerder in het kader van ontwerpdiensten en bouwprojectontwikkeling, aldus verweerder.

25. Derhalve verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het teken in te schrijven voor de aangevraagde waren en diensten in de klassen 16, 36, 37 en 42 en opposant te verwijzen in de kosten.

26. Mocht het Bureau de argumenten van verweerder niet ten volle aanvaarden, dan schrapt verweerder eveneens de klassen 16, 36 en 37 en verzoekt hij de oppositie af te wijzen voor wat betreft klasse 42.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient

het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LECLERC	LE CLERCQ

Begripsmatige vergelijking

33. LECLERC en LE CLERCQ zijn min of meer gangbare familienamen in Frankrijk, maar hebben geen vaststaande betekenis.

34. De tekens hebben geen betekenis, zodat het begripsmatig aspect geen rol meer speelt in de verdere beroordeling.

Visuele vergelijking

35. Het merk en het teken zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk zeven en acht letters. Het merk bestaat uit één woord, het aangevraagde teken uit twee woorden, met daartussen een spatie. Alle letters van het merk van opposant komen in dezelfde volgorde voor in het teken van verweerder, met dien verstande dat deze letters in dit teken twee woorden vormen. Het teken bevat nog een extra letter, namelijk de Q als laatste letter.

36. De enige verschilpunten zijn dus de tussengevoegde spatie en de extra slotletter Q bij het aangevraagde teken. Deze (geringe) verschilpunten wegen echter niet op tegen de globale visuele overeenstemming van de tekens. Bovendien komt het bij familienamen vaak voor dat deze op onderdelen verschillende schrijfwijzen kennen, zodat deze geringe afwijking niet van invloed is op de visuele totaalindruk.

37. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Het merk van opposant wordt uitgesproken als [kɑr], met de klemtoon op de laatste lettergreep. Voor Franstaligen zal het toevoegen van de letter Q aan het eind inzake uitspraak weinig of geen verschil uitmaken. Nederlandstaligen zullen misschien, zoals verweerder opwerpt, eerder geneigd zijn om de eindletters CQ uit te spreken als [k]. In dat geval zal tevens de laatste lettergreep korter uitgesproken worden: [kɑr]. Dit neemt echter niet weg dat de hoofdklanken dezelfde blijven en dat de cadans dezelfde is, aangezien beide tekens evenveel lettergrepen tellen en de klemtoon op de laatste lettergreep valt. Bovendien zal althans een deel van het Nederlandstalig publiek deze naam op zijn Frans uitspreken, aangezien het een Franse familienaam is.

39. De tekens zijn op auditief vlak identiek.

Conclusie

40. Het merk en het teken zijn auditief identiek en visueel sterk overeenstemmend. Het begripsmatig aspect speelt geen rol in de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

41. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

42. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

43. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking die verweerder in zijn reactie heeft te kennen gegeven (zie punt 21). De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op deze beperkte waren- en dienstenlijst.

44. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 6 Bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare	

<p>constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; metalen luiken (uitgezonderd rolluiken); niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren en kleinijzerwaren van metaal (uitgezonderd capsules voor wijnflessen), schroeven en spijkers; buizen van metaal; brandkasten; ertsen; bakjes van aluminium, rollen van aluminium; tentharingen van metaal.</p>	
<p>Kl 16 Papier (uitgezonderd papieren vellen versterkt met aluminium); karton; artikelen van karton; kranten; boeken; handleidingen; promotiebrochures; brochures; publicaties; tijdschriften (periodieken); toiletpapier; papieren servetten en zakdoeken; luierbroekjes van papier of cellulose (uitgezonderd die voor incontinenten), schilderijen en gravures, inpakpapier; zakken, zakjes of pakpapier van papier of plastic; sluitzegels van papier; uithangborden van papier of karton, etiketten, niet van textiel, vlaggen van papier; aanplakbiljetten; briefkaarten, overdrukplaatjes; tekeningen; gravures; prenten; fotogravures; banden van papier of kaarten voor het vastleggen van computerprogramma's; onderwijsmateriaal in spelvorm (boeken); drukwerken; drukletters; clichés; zakjes voor diepvrieszakken van polyethyleen; kleefstoffen en lijmen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfbehoeften; boekbinderswaren; foto's; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); clichés, catalogussen; fotoalbums; ordners.</p>	<p>Kl 16 Brochures met betrekking tot bouwprojecten; gedrukt voorlichtingsmateriaal met betrekking tot bouwprojecten.</p>
<p>Kl 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal; al deze materialen zij niet van houd of van glas; pek en bitumen; asfalt.</p>	
<p>Kl 36 Verzekeringen; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen; spaakinstellingen; uitgifte van reischeques en kredietbrieven; expertise met betrekking tot onroerende goederen; beheer van onroerende goederen.</p>	<p>Kl 36 Makelaardij in onroerende goederen; verkopen, alsmede verhuur en leasing van onroerend goed, in het bijzonder kantoorgebouwen en woningen; bemiddeling bij verkopen, alsmede verhuur en leasing van onroerend goed, in het bijzonder kantoorgebouwen en woningen.</p>
<p>Kl 37 Bouw en reparatie; installatie (uitgezonderd</p>	<p>Kl 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden;</p>

<p>van computerparken); openbare werken; agrarische werkzaamheden; boring van putten of bronnen; verhuur van gereedschap en materieel voor de bouw, bulldozers, boom-uittrekmachines; onderhoud of reiniging van gebouwen, van ruimten en van grond (reiniging van gevels, desinfectie, rattenverdelging); onderhoud of reiniging van diverse voorwerpen (wassen van linnengoed); het bleken, ophangen en strijken van linnengoed, reiniging van textielproducten; verstellen van kleding; covering of vulcanisatie van luchtbanden; schoenmakerij.</p>	<p>het bouw van onroerend goed, in het bijzonder kantoorgebouwen en woningen.</p>
<p>KI 42 Professionele consultatie op het gebied van computers; juridisch advies; het onderbrengen van sites (internet); ontwerpdiensten op het gebied van telecommunicatie; diensten verleend door een franchisegever, te weten overdracht (terbeschikkingstelling) van knowhow, licentieverlening, beheer van auteursrechten, samenstelling, ontwerp (uitwerking) en beheer van juridische gegevensbanken en databases; programmering van elektronische toestellen en instrumenten, van computers, van teledocumentatie- en telematicasystemen, van multimedia-uitrustingen, programmering van multimediamateriaal; administratief beheer van tentoonstellingsruimten; verhuur van computers, software, scanners, branders, printers, randapparatuur voor printers; ontwikkeling (ontwerp) van sites op wereldwijde computernetwerken; ontwerpdiensten op het gebied van telecommunicatie; diensten voor het verhuur van toestellen en instrumenten voor informatica en tele-informatica; consultatie en technisch advies op computergebied.</p>	<p>KI 42 Planning, studie en ontwerpen inzake bouw in het kader van bouwprojecten; agentschappen voor bouwprojectontwikkeling; adviezen, studies en ontwerpdiensten inzake bouwprojectontwikkeling; diensten van architecten; ontwikkelen en ontwerpen van bouwplannen; woningontwerpen.</p>

Klasse 16

45. De waren *brochures met betrekking tot bouwprojecten; gedrukt voorlichtingsmateriaal met betrekking tot bouwprojecten* van het aangevraagde teken vallen onder de meer algemene noemer *brochures, publicaties en drukwerken* van het merk van opposant en zijn hieraan dus identiek.

Klasse 36

46. De diensten *makelaardij in onroerende goederen; verkopen, alsmede verhuur en leasing van onroerend goed, in het bijzonder kantoorgebouwen en woningen; bemiddeling bij verkopen, alsmede verhuur en leasing van onroerend goed, in het bijzonder kantoorgebouwen en woningen* vallen onder de

diensten *makelaardij en handel in onroerende goederen; beheer van onroerende goederen* en zijn daaraan dus identiek.

Klasse 37

47. De diensten *bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; bouw van onroerend goed, in het bijzonder kantoorgebouwen en woningen* vallen onder de diensten *bouw en reparatie; installatie (uitgezonderd van computerparken)* en zijn daaraan dus identiek.

Klasse 42

48. De diensten *planning, studie en ontwerpen inzake bouw in het kader van bouwprojecten; agentschappen voor bouwprojectontwikkeling; adviezen, studies en ontwerpdiensten inzake bouwprojectontwikkeling; diensten van architecten; ontwikkelen en ontwerpen van bouwplannen; woningontwerpen* zijn complementair en dus soortgelijk aan de diensten *bouw en reparatie* in klasse 37 van het merk van opposant.

Conclusie

49. De waren en diensten van het aangevraagde teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het merk van opposant

A.2. Overige relevante factoren

50. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het (kort gezegd) om waren en diensten met betrekking tot de bouw, makelaardij, architectuur en dergelijke. Het in aanmerking komend publiek kan nogal uiteenlopend zijn, namelijk van de professionele projectontwikkelaar tot de klusjesman of doe-het-zelver. In beide gevallen mag, gelet op de aard van de waren en diensten, het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan normaal geacht worden.

52. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken (zie punt 22) en van het ingeroepen recht (zie punt 23) kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig is.

53. Een voorwaardelijk verzoek tot aantekening van een beperking van de waren en/of diensten, zoals geformuleerd door verweerder (zie punt 26), kan niet gehonoreerd worden. Een dergelijk verzoek dient stellig en ondubbelzinnig te zijn.

B. Conclusie

54. De tekens zijn auditief identiek en visueel sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde. De waren en diensten waarvoor het teken van verweerder is aangevraagd, zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van het geregistreerde merk. Ondanks

het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat dit publiek kan menen dat deze waren en/of diensten van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. **BESLUIT**

55. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

56. Oppositie met nummer 2001607 gegrond is.

57. Benelux depot 1133218 niet wordt ingeschreven.

58. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 april 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Willy Neys