



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 28 december 2009**  
**N° 2002615**

**Opposant:** **LDM CORP S.A.**  
128, Boulevard de la Pétrusse  
2330 Luxembourg  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**  
234 route d'Arlon, B.P. 48  
L-8001 Strassen  
Luxemburg

**Ingeroepen recht:** **LDM** (Beneluxinschrijving 805263)

*tegen*

**Verweerder:** **Crown East B.V.**  
Gildenstraat 25  
7005 BL Doetinchem  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Betwiste merk:** **LDM** (Benelux depot 1151694)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 23 januari 2008 heeft verweerder een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk LDM ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1151694 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 januari 2008.
2. Op 19 maart 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Beneluxinschrijving van het woordmerk LDM (inschrijvingsnummer 805263) ingediend op 16 februari 2006 en ingeschreven op 16 augustus 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42.
3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
4. 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").
5. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 1 april 2008 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
7. Op 2 juni 2008 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 10 juni 2008, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 10 augustus 2008 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.
8. Op 31 juli 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 5 februari 2009, vergezeld van een vertaling, aan verweerder doorgestuurd. Verweerder werd een termijn tot en met 5 april 2009 toegekend om hierop te reageren.
9. Op 3 april 2009 heeft verweerder gereageerd op de ingediende argumenten. Het Bureau heeft deze reactie op 27 mei 2009, vergezeld van een vertaling, aan opposant gestuurd.
10. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

12. 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 a. en b. BVIE: verwarringsgevaar omwille van de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren en diensten van de merken in kwestie.

#### **A. Argumenten opposant**

13. Opposant stelt dat de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht in algemene zin zijn geformuleerd en daardoor betrekking kunnen hebben op alle bedrijfssectoren, dus ook op de sector van beschermende kleding en schoeisel. Daarom vallen de waren in de klassen 9 en 25 van het betwiste teken onder de ruimere formulering van de diensten in klasse 35. De waren zijn hieraan soortgelijk.

14. Bovendien, zo stelt opposant, kan voor het maken en ontwikkelen van de waren in de klassen 9 en 25 van het betwiste teken technisch onderzoek nodig zijn. Deze waren zijn dan ook soortgelijk aan de diensten *technische projectstudies en engineering voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon* in klasse 42.

15. Voor wat betreft de diensten in klasse 35 van verweerder, is opposant van mening dat deze soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht, met name omdat een aantal specifieke diensten van het betwiste teken valt onder de algemener geformuleerde diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

16. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat merk en teken identiek zijn. Opposant meent dat het publiek zal menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van identieke dan wel economisch verbonden ondernemingen en dat verwarringsgevaar aanwezig is. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te verwijzen.

#### **B. Reactie verweerder**

17. Verweerder meent dat door opposant op geen enkele wijze wordt aangetoond waardoor er sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar tussen de waren en diensten van het betwiste teken en die van het ingeroepen recht, ondanks de totaal verschillende branches waarbinnen partijen opereren, te weten de mobiele telefonie/computerbranche en de specifieke kledingbranche.

18. Bovendien merkt verweerder op dat opposant voorbij gaat aan de in klasse 35 opgenomen specificering, waarmee duidelijk wordt aangegeven dat de diensten gericht zijn op de niet soortgelijke noch aanverwante waren van verweerder in de klassen 9 en 25.

19. Verweerder meent dat de afkorting LDM een gebruikelijke afkorting is voor verschillende producten in de branche waar opposant zich mee bezig houdt. Volgens verweerder kan LDM staan voor Local Drive Management en wordt de afkorting ook gebruikt voor een modem voor transmissie over circuits zonder 4kHz bandbreedtebegrenzing, afhankelijk van de overbruggingsafstand zeer hoge snelheden toelatend. Door deze betekenissen heeft het ingeroepen recht voor de waren en diensten van het ingeroepen recht (in tegenstelling tot de waren en diensten van het betwiste teken) slechts een beperkte beschermingsomvang, aldus verweerder.

20. Verweerder verzoekt het Bureau over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken en opposant te veroordelen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Verwarringsgevaar**

21. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE.

22. 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”.*

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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**

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>LDM</b>                     | <b>LDM</b>                      |

25. De tekens zijn identiek.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

26. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

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

| Oppositie gebaseerd op:   | Oppositie gericht tegen:  |
|---|---|
| <p>Classe 9 Équipement pour le traitement de l'information et équipement pour les ordinateurs, à savoir logiciels pour le traitement d'informations et de publicité par téléphone mobile.</p> <p><i>Klasse 9 apparatuur voor gegevensverwerking en computers, te weten software voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon.</i></p>  | <p>Klasse 9 Beschermende vak- en bedrijfskleding en veiligheidsschoeisel voor zover begrepen in deze klasse; veiligheidshelmen; veiligheidsbrillen.</p>               |
|   | <p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, in het bijzonder beroepskleding, bedrijfskleding en vakkleding.</p>   |
| <p>Classe 35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; transcription de communications; démonstration de produits; promotion des ventes [pour des tiers]; diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés]; mise à jour de documentation publicitaire; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; gérance administrative de services de téléphonie mobile; location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; établissement de relevés de comptes; services de réponse téléphonique (pour abonnés absents); gestion administrative de sociétés dans le secteur des technologies de l'information; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; expertises en affaires.</p> <p><i>Klasse 35 Reclame; online reclame op een computernetwerk; beheer van commerciële zaken;</i></p> | <p>Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de commercialisatie, alsmede detail- en groothandelsdiensten en import en export van de in klassen 9 en 25 genoemde waren.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><i>zakelijke administratie; administratieve diensten; overschrijven van mededelingen; demonstratie van producten; verkooppromotie [voor derden]; verspreiding van reclamemateriaal [vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters]; bijhouden van reclamedocumentatie; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; verzameling en systematisering van gegevens in een centraal bestand; beheer van elektronische gegevensbestanden; administratief beheer van mobiele telefoondiensten; verhuur van reclameruimte; verhuur van reclametijd op communicatiemedia; opstellen van rekeningoverzichten; telefoonbeantwoording voor afwezige abonnees; administratief beheer van ondernemingen in de IT-sector; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering inzake bedrijfsvoering; professionele consultatie op het gebied van zaken.</i></p>   |  |
| <p>Classe 42 Conception et développement de logiciels pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; analyse pour l'implantation de systèmes pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; conception de systèmes informatiques pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; consultation en matière d'ordinateurs pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; création et entretien de sites web; programmation pour ordinateurs pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; élaboration [conception] de logiciels pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; installation de logiciels pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; mise à jour de logiciels pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; maintenance de logiciels pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; location de logiciels informatiques pour le traitement d'information et de publicité par téléphone mobile; expertises [travaux d'ingénieurs], étude de projets techniques et ingénierie pour le traitement d'information et de</p> |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>publicité par téléphone mobile.</p> <p><i>Klasse 42 ontwerpen en ontwikkeling van software voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; systeemanalyse t.b.v. verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; ontwerpen van computersystemen voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; advisering op het gebied van computers voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; ontwerpen en onderhouden van websites; computerprogrammering voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; uitwerking [ontwerp] van software voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; installatie van software voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; updaten van software voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; onderhouden van software voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; verhuur van computer software voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon; expertises [ingenieursdiensten]; technische projectstudies en engineering voor de verwerking van gegevens en reclame per mobiele telefoon.</i></p> |  |
| <p><i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>  |  |

28. De waren- en dienstenlijst van verweerder is specifiek geformuleerd. De waren- en dienstenlijst van opposant is deels specifiek, deels algemeen geformuleerd. Uit deze waren- en dienstenlijsten blijkt op geen enkele wijze dat de aard, bestemming of het gebruik van de waren en diensten overeenstemt, noch dat deze concurrerend of complementair zijn aan elkaar. De enkele omstandigheid dat eventueel technisch onderzoek kan worden gedaan naar het maken en ontwikkelen van de waren van verweerder, zoals opposant stelt, wil niet zeggen dat deze hiermee soortgelijk worden aan de waren en diensten van opposant.

29. De waren en diensten van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

## **A.2. Overige relevante factoren**

30. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om de opposant te veroordelen de kosten van deze oppositieprocedure te laten betalen, merkt het Bureau op dat de bepalingen voor de kostenverwijzing zijn vastgesteld in het uitvoeringsreglement. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van

een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

### **C. Conclusie**

31. De tekens zijn identiek. De waren en diensten zijn echter niet soortgelijk zijn. Hierdoor is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, waardoor het publiek zou kunnen menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde dan wel economisch verbonden ondernemingen.

### **IV BESLUIT**

32. De oppositie met nummer 2002615 wordt afgewezen.

33. Benelux depot met nummer 1151694 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 28 december 2009

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaar