



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2011032

van 11 oktober 2017

Opposant: **ALSTOM (Société Anonyme)**

48, rue Albert Dhalenne

93400 Saint-Ouen

Frankrijk

Gemachtigde: **EP&C**

Sir Winston Churchilllaan 295 a

2288 DC Rijswijk

Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerik inschrijving 948729**

ALSTOM

Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 706292**

ALSTOM

tegen

Verweerder: **ALTCOM Global N.V.**

Strawinskylaan 411

1077 XX Amsterdam

Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5

1101 BA Amsterdam

Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1297938**

ALTCOM

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 oktober 2014 heeft verweerder een depot ingediend van het woordmerk ALTCOM, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 1, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42 en 45. Het depot is onder nummer 1297938 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 5 mei 2015.

2. Op 3 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 948729 van het woordmerk ALSTOM, ingediend op 30 september 1998 en ingeschreven op 8 augustus 2001 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42.
- Internationale inschrijving 706292 met aanduiding van de Benelux van het gecombineerde woord-/beeldmerk **ALSTOM**, ingediend op 28 augustus 1998 en ingeschreven op 18 maart 1999 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en was bij indiening gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten heeft de opposant aangegeven zich enkel nog te baseren op een deel van de waren en diensten in de klassen 1, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 van de ingeroepen rechten (zie overweging 9).

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 7 juli 2015. In het verdere verloop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 12 januari 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

9. Opposant beperkt de grondslag van de oppositie met het indienen van zijn argumenten. Hij baseert de oppositie op een deel van de waren en diensten in de klassen 1, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 42 van de ingeroepen rechten.

10. Opposant is een onderneming naar Frans recht die in meer dan 60 landen actief is, met name in de transportsector en meer specifiek op het gebied van de ontwikkeling, productie, installatie en het beheer van spoorweginfrastructuur, signaleringsapparatuur en controlesystemen en rollend materieel zoals treinen, trams en metro's. Naar eigen zeggen is opposant wereldleider op het gebied van geïntegreerde spoorwegsystemen. Opposant merkt verder op dat de verweerder een Nederlandse houdstermaatschappij is, die zich, volgens de bedrijfsomschrijving, voornamelijk bezighoudt met plannen, ontwikkelen, contracteren, bouwen, financieren en begeleiden van vastgoed en industriële en infrastructurele bouwprojecten.

11. Bij de visuele vergelijking van de tekens lijken de merken en het teken identiek of is er op zijn minst sprake van een bijzonder grote mate van overeenstemming. Zij verschillen alleen voor wat betreft de middelste letter, de letter "S" respectievelijk de letter "C". De volgorde "ST" en "TC" verschilt daarentegen. Volgens opposant worden de buitenste letters van een teken makkelijker waargenomen; in het middengedeelte worden letters vaker verwisseld bij de waarneming. De merken en het teken bestaan uit zes letters. De eerste en laatste twee letters zijn identiek –AL en –OM en alle hebben een letter "T" in de middelste lettergreep.

12. Ook op auditief vlak lijken de woorden in kwestie haast identiek of tenminste heel vergelijkbaar, aangezien deze dezelfde begin- en eindklank hebben. Zowel de klanken, de letters (vijf van de zes letters zijn identiek waarvan vier op dezelfde positie) als de lettergrepen brengen overeenstemming met zich mee, aldus opposant.

13. In begripsmatig opzicht geldt dat noch de ingeroepen rechten noch het betwiste teken een betekenis hebben, waardoor er geen sprake is van een begripsmatige overeenstemming. Indien de merken of het teken een vaststaande betekenis zouden hebben, had dit voor meer onderscheid kunnen zorgen. Nu dit niet het geval is, versterkt dit alleen maar het risico op verwarring, aldus opposant.

14. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek of op zijn minst sterk soortgelijk aan die van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

15. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten van huis uit een sterk onderscheidend karakter hebben en dat de waren en diensten die geleverd en verleend worden onder deze merken een bijzonder goede reputatie genieten. Opposant refereert in dit kader aan artikel 2.20 lid 1, sub c van het BVIE. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten bekende merken zijn en verwijst hiertoe naar een tweetal beslissingen van het WIPO (World Intellectual Property Organization) in het kader van UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) procedures.

16. Tot slot heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend.

17. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen de merken en het teken en verzoekt het Bureau primair om de oppositie toe te wijzen voor alle waren en diensten waarvoor het betwiste teken werd gedeponeerd en subsidiair voor de waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn, met inachtneming van de bekendheid en reputatie van de ingeroepen rechten.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder is van oordeel dat de overgelegde bewijzen van gebruik een weinig geordend geheel vormen. Er wordt geen toelichting bij de stukken gegeven en ook een nummering of indexlijst ontbreekt. De aard en relevantie van de stukken valt niet duidelijk af te leiden. Verweerder betwist de diverse stukken en concludeert dat het overgelegde materiaal onvoldoende toereikend is om het normaal gebruik aan te tonen voor alle waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten werden geregistreerd.

19. Ten aanzien van de vergelijking van de ingeroepen rechten met het betwiste teken stelt verweerder dat het in aanmerking komend publiek de laatste zal opsplitsen in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben, te weten "ALT" en "COM", welke respectievelijk staan voor een toets op een toetsenbord en een veelgebruikte internetextensie. De letters "ST" van de ingeroepen rechten maken een duidelijk verschil. Verweerder is van oordeel dat de visuele en auditieve overeenkomsten, als die er al zijn, worden geneutraliseerd door het feit dat het betwiste teken uit twee woorden met een vaststaande betekenis bestaat.

20. Aangezien de merken en het teken volgens verweerder niet overeenstemmen, is een vergelijking van de waren en diensten niet nodig.

21. Verweerder is van oordeel dat voor de waren- en dienstenklassen van het betwiste teken geldt dat er daarbij sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze waren bestemd zijn voor, en de diensten zich richten tot, een professioneel publiek, dan wel dat zij een grote financiële investering vergen.

22. Op grond van voorgaande overwegingen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie te verwerpen en het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten of tenminste een deel daarvan. Tevens verzoekt verweerder om opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

23. Met toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 5 mei 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 mei 2010 tot 5 mei 2015.

24. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

25. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

26. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

28. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

29. Het eerste ingeroepen recht is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").¹ Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

30. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten

¹ De EUMVo werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerkt" en "Unie".

in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

“Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

31. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

32. Voor het eerste ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Gemeenschap (Europese Unie) dient te worden aangetoond voor alle waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Voor het tweede ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Benelux aangetoond dient te worden voor alle waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Bij de ingediende gebruiksbewijzen wordt gebruik gemaakt van het woordmerk ALSTOM en van het gecombineerde woord-/beeldmerk . In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007). Aangezien het onderscheidend vermogen van het tweede ingeroepen recht is gelegen in de (vetgedrukte) weergave van het woord ALSTOM, is het Bureau van oordeel dat het gebruik van het hiervoor afgebeelde gecombineerde woord-/beeldmerk normaal gebruik betreft van het tweede ingeroepen recht.

34. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen rechten te bewijzen de volgende stukken in:

- a. Jaarverslagen van ALSTOM Transport B.V. over 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016;
- b. Jaarrekeningen van ALSTOM BELGIUM S.A. over 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015;
- c. KvK uittreksel van ALSTOM Transport B.V. te Ridderkerk;
- d. Facturen van ALSTOM BELGIUM S.A.;
- e. Facturen aan ALSTOM BELGIUM S.A.;
- f. Facturen aan ALSTOM Transport B.V.;
- g. Presentatie over de activiteiten van ALSTOM in België en Nederland (gedateerd augustus 2014);

- h. Print van een bericht op www.ovmagazine.nl van 11 maart 2015 waarbij Alstom wordt genoemd als mogelijke deelnemer in de aanbesteding van ICNG (Intercity Next Generation);
- i. Persbericht van 11 januari 2011 waarin bekend wordt gemaakt dat Alstom door Luxembourg Railways (CFL) is geselecteerd om hun ATLAS ERTMS signaleringssysteem te implementeren.

35. De onder a) en b) genoemde jaarverslagen en het onder c) genoemde KvK uittreksel vormen bewijs van het bestaan van twee ondernemingen die gebruik maken van de respectievelijke handelsnamen ALSTOM Transport en ALSTOM BELGIUM. Uit de stukken blijkt een constante bedrijfsvoering gedurende de relevante periode. De onder a) genoemde jaarverslagen zijn alle voorzien van een accountantsverklaring opgesteld door PWC.² De jaarverslagen bevestigen het door opposant opgemerkte (zie overweging 10), in die zin dat deze bevestigen dat opposant een wereldwijd opererende marktpartij is op het zeer specialistische gebied van de ontwikkeling, productie, installatie en het beheer van spoorweginfrastructuur-, signaleringsapparatuur en controlesystemen en rollend materieel zoals treinen, trams en metro's. Uit deze jaarverslagen blijkt in ieder geval dat opposant betrokken partij is bij een groot aantal spoorweginfrastructuur projecten, zowel in de Benelux (bijv. de Betuweroute en de Amsterdamse Noord-Zuidlijn) alsook daarbuiten (bijvoorbeeld in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Mexico, Chili, VS, Australië en Indonesië) en daartoe signaleringsapparatuur- en controlesystemen en/of rollend materieel levert en installeert. Dit wordt ook ondersteund door de onder g) genoemde stukken. Gezien de aard van de waren en diensten gaat het daarbij logischerwijs telkens om miljoenenorders, hetgeen ook uit de jaarcijfers kan worden opgemaakt.

36. De onder d) genoemde facturen vermelden bedragen van respectievelijk 1,3 en 1,1 miljoen, 300.000 en 20.000 euro gefactureerd aan CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois) voor de levering en installering van een ERTMS (European Rail Traffic Management System) genaamd Atlas, ontwikkeld door ALSTOM, hetgeen tevens wordt ondersteund door het onder i) genoemde stuk. Ook in de jaarverslagen wordt veelvuldig verwezen naar ERTMS-gerelateerde dienstverlening, zoals de installatie, het onderhoud en het beheer ervan.

37. De onder e) en f) vermelde facturen zijn gericht aan ALSTOM en betreffen een factuur voor een transport van goederen naar Brazilië en facturen van reparaties verricht door onderaannemers en elektronikabedrijven. Evenwel is niet geheel duidelijk wat er werd gerepareerd. Het gaat daarbij ook niet om substantiële bedragen.

38. Het Bureau heeft kennis genomen van het commentaar van verweerder (zie overweging 18) op de overgelegde bewijzen van gebruik. Hoewel sommige bronnen als zodanig geen zelfstandige bewijsmiddelen betreffen, kunnen zij wel meegewogen worden als ondersteunend materiaal naast andere bewijsstukken.

39. Volgens het Bureau tonen de overgelegde stukken, beschouwd in hun onderlinge samenhang, aan dat opposant een wereldwijd opererende marktpartij is op gebied van de ontwikkeling, productie, installatie en het beheer van spoorweginfrastructuur-, signaleringsapparatuur en controlesystemen en rollend materieel zoals treinen, trams en metro's. De waren en diensten worden in de verschillende landen geleverd en verleend onder de naam ALSTOM. Het betreft in casu een zeer specifieke markt met

² Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V.

een beperkt aantal marktpartijen, die in veel gevallen ook samenwerken. Het gaat daarbij veelal om grote spoorweginfrastructurele projecten, waarmee financieel substantiële orders zijn gemoeid. Gezien de aard en beperkte specificiteit en hoeveelheid van het overgelegde bewijs van gebruik kan het Bureau echter niet het normaal gebruik vaststellen van de ingeroepen rechten voor alle waren en diensten waarop de oppositie werd gebaseerd.

Conclusie

40. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal wel voldoende toereikend is om normaal gebruik van de beide ingeroepen rechten aan te nemen voor de volgende waren en diensten:

KI 9 Signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren.

KI 12 Treinen, trams en metro's.

KI 37 Installatie en beheer van spoorweginfrastructuur en signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren.

KI 42 Ontwerpen van spoorweginfrastructuur, signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren en van rollend materieel zoals treinen, trams en metro's.

41. Voor de overige waren en diensten waarop de oppositie werd gebaseerd, geldt dat op grond van het overgelegde materiaal niet is aangetoond dat de merken hiervoor normaal zijn gebruikt. Het normaal gebruik van de ingeroepen rechten is dus slechts aangetoond voor een deel van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Bij de vergelijking van de waren en diensten zullen derhalve alleen deze waren en diensten worden vergeleken met die van het betwiste teken (zie overwegingen 40 en 58 e.v.).

A.2 Verwarringsgevaar

42. 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 Bureau 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.

43. 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."

44. 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

45. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

46. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

47. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALSTOM	ALTCOM
ALSTOM	

48. Het tweede ingeroepen recht is vrijwel identiek aan het eerste ingeroepen recht, met dien verstande dat het woord hier in een standaard "bold" lettertype wordt weergegeven. Het Bureau is dan ook van mening dat bij het ingeroepen recht uitsluitend het woord ALSTOM in aanmerking moet worden genomen bij de vergelijking (zie in deze zin GEU, arresten Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004 en Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008). Derhalve zal het Bureau in het vervolg van deze beslissing in het enkelvoud aan de ingeroepen rechten refereren. Het ingeroepen recht bestaat uit zes letters, ALSTOM. Het betwiste teken is een woordmerk, dat eveneens bestaat uit zes letters, ALTCOM.

Visuele vergelijking

49. De eerste en de laatste twee letters zijn identiek. Het verschil tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken is gelegen in de middelste twee letters, -ST versus -TC, waarbij in visueel opzicht geldt dat beide de letter -T bevatten in een centrale positie. Vijf van de zes letters zijn identiek, waarvan er vier op dezelfde plek voorkomen. Niet alleen zijn de twee aanvangsletters identiek, waarbij geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin

GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar ook vertoont de opbouw van de tekens een sterke overeenstemming. Beide beginnen met de klinker –A, gevolgd door drie medeklinkers, waaronder de identieke –L en –T, en eindigen met de identieke klinker –O gevolgd door de identieke medeklinker –M.

50. De visuele verschillen zijn zeer beperkt, waarbij er aan herinnerd dient te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens.

51. Naar oordeel van het Bureau is er in visueel opzicht sprake van een sterke overeenstemming tussen merk en teken.

Auditieve vergelijking

52. Het hiervoor opgemerkte geldt in belangrijke mate ook voor de auditieve vergelijking tussen merk en teken, waarbij de identieke plaatsing van klinkers en medeklinkers zorgt voor een overeenstemmend klankbeeld. Beide bestaan uit twee lettergrepen, die evenwel verschillen in beklemtoning, –AL–STOM versus –ALT–COM. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [alstɔm], het betwiste teken als [altkɔm].

53. Merk en teken zijn in auditief opzicht overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

54. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis. Het betwiste teken heeft dat in zijn samengestelde vorm ook niet. Verweerder stelt dat het in aanmerking komend publiek het teken zal opsplitsen in woorelementen die voor hem een concrete betekenis hebben, te weten “ALT” en “COM”, welke staan voor een toets op een toetsenbord en een veelgebruikte internetextensie (zie overweging 19).

55. Het Bureau is van oordeel dat het betwiste teken een zodanig kort teken betreft, dat daarvoor geldt dat dit (gemakkelijk) in één keer kan en zal worden waargenomen. Het Bureau acht een begripsmatige vergelijking dan ook niet aan de orde. Indien, en voorzover, consumenten het betwiste teken zullen opvatten als samentrekking van een “toets op een toetsenbord” en een “veelgebruikte internetextensie” is het Bureau van oordeel dat daarmee niet een eenduidig conceptueel beeld ontstaat dat als zodanig alle punten van (sterke) visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken kan neutraliseren.

Conclusie

56. Merk en teken stemmen in visueel opzicht sterk overeen. Auditief is er sprake van overeenstemming. Het Bureau acht een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

57. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

58. Bij de vergelijking van de diensten zal uitsluitend rekening worden gehouden met de waren en diensten waarvoor het normaal gebruik werd aangetoond door de opposant (zie overweging 40).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>CI 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.</p> <p>KI 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.</p>
	<p>CI 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores.</p> <p>KI 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal; buizen van metaal; brandkasten; ertsen.</p>
	<p>CI 7 Construction machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators</p>

	<p>for eggs; automatic vending machines.</p> <p>KI 7 Bouwmachines en werktuigmachines; motoren, anders dan voor landvoertuigen; koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); landbouwwerktuigen, anders dan handgereedschappen; broedmachines voor eieren; verkoopautomaten.</p>
<p>KI 9 Signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren.</p>	<p>CI 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus.</p> <p>KI 9 Wetenschappelijke-, zeevaartkundige-, landmeetkundige-, fotografische-, cinematografische- en optische toestellen en instrumenten; weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen met muntinworp; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblussers.</p>
	<p>CI 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.</p>

	<p>KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.</p>
KI 12 Treinen, trams en metro's.	<p>CI 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.</p> <p>KI 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.</p>
	<p>CI 19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.</p> <p>KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; niet-buigzame buizen, niet van metaal voor de bouw; pek, teer [bouw materiaal], bitumen en asfalt; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.</p>
	<p>CI 35 Advertising; business management; business administration; office functions</p> <p>KI 35 Publiciteit; bedrijfsvoering; zakelijke administratie; het verlenen van kantoor diensten.</p>
	<p>CI 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs</p> <p>KI 36 Verzekeringsdiensten; financiële diensten; monetaire zaken; onroerend-goed zaken.</p>
KI 37 Installatie en beheer van spoorweginfrastructuur en signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren.	<p>CI 37 Building construction; asphaltting; bricklaying; building construction supervision; building insulating; building of fair stalls and shops; building sealing; construction; construction consultation; construction information; demolition of buildings; drilling of deep oil or gas-wells; drilling of wells; electric appliance installation and repair; elevator installation and repair; factory construction;</p>

	<p>furnace installation and repair; harbour construction; heating equipment installation and repair; installation of doors and windows; machinery installation, maintenance and repair; masonry; mining extraction; painting, interior and exterior; painting or repair of signs; pier breakwater building; pipeline construction and maintenance; plastering; plumbing; pump repair; repair of power lines; road paving; riveting; roofing services; rustproofing; safe maintenance and repair; sanding; scaffolding; underwater repair; underwater construction; warehouse construction and repair.</p> <p>KI 37 Bouw; asfaltering; steenlegging [metselwerk]; supervisie [leiding] over bouwkundige werkzaamheden; isolatiewerkzaamheden [bouw]; standbouw voor tentoonstellingen en winkels; afdichtingswerkzaamheden [bouw]; bouwadviezen; sloop van bouwwerken; bouw informatie; aanboren van bronnen; aanboren van diepe olie- of gasbronnen; installatie en reparatie van elektrische apparatuur; installatie en onderhoud van liften; bouw van fabrieken; installatie en reparatie van ovens; bouw van havens; plaatsing en reparatie van verwarmingsinstallaties; installatie van ramen en deuren; installatie, onderhoud en reparatie van machines; metselwerk; delven van grondstoffen; schilderwerk [binnen en buiten]; verven of repareren van uithangborden; bouw van havenhoofden; aanleg en onderhoud van olieleidingen; pleisterwerken; loodgieterij; reparatie van pompen; reparatie van elektrische leidingen; stratenmakersdiensten; dakbedekkingswerkzaamheden; klinkwerkzaamheden; antiroestbehandeling; onderhoud en reparatie van brandkasten; schuurwerkzaamheden met schuurpapier; steigerbouw; onderwater-reparatie; onderwaterbouw; installatie en reparatie van opslagruimten.</p>
	CI 39 Transport; packaging and storage of

	<p>goods; travel arrangement</p> <p>KI 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.</p>
	<p>CI 40 Treatment of materials, namely Abrasion; burnishing by abrasion; cadmium plating; chromium plating; coppersmithing; flour milling; galvanization; grinding; laminating; laser scribing; magnetization; material treatment information; metal casting; metal plating; metal tempering; metal treating; nickel plating; planing [saw mill]; refining services; sawing [saw mill]; soldering; stripping finishes; tin-plating; window tinting treatment, being surface coating; woodworking; water treating; warping [looms].</p> <p>KI 40 Behandeling van materialen; polijsten [afschuren]; plattering met cadmium; verchromen; koperslagersdiensten; malerij; galvanisatie; slijpen; lamineren; aftekenen met behulp van laser; magnetisering; informatie over materiaalbehandeling; metaalgieterij; bekleding van metaal; temperen van metaal; metaalbewerking; vernikkelen; schaaftwerk; raffinaderij; zagerij; solderen; afbijtwerkzaamheden; kleuren van ruiten door behandeling van het oppervlak; vertinnen; houtbewerking; waterbehandeling; scheren [weverij].</p>
<p>KI 42 Ontwerpen van spoorweginfrastructuur, signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren en van rollend materiaal zoals treinen, trams en metro's.</p>	<p>CI 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software.</p> <p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>
	<p>CI 45 Legal services; security services for the</p>

	<p>protection of property and individuals.</p> <p>Kl 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.</p>
	<p><i>NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal is van de waren- en dienstenopgave werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd.</i></p>

Klasse 1

59. De waren “*chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden*” van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. De waren verschillen naar hun aard, bestemming en wijze van distributie. Evenmin zijn zij concurrerend of complementair. De waren zijn niet soortgelijk.

Klasse 6

60. De waren “*metalen materialen voor spoorwegen*” van het betwiste teken zijn licht soortgelijk aan de waren “*signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren; treinen, trams en metro’s*” en de diensten “*installatie en beheer van spoorweginfrastructuur en signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren*” van het ingeroepen recht. Hoewel in het algemeen waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen deze wel complementair zijn. Zo kan er sprake zijn van complementariteit tussen waren of diensten onderling of zelfs van waren enerzijds en diensten anderzijds. Daartoe is evenwel vereist dat deze dermate onderling verbonden zijn dat de ene (waar of dienst) onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere (waar of dienst), zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren of diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie o.m. GEU, Flaco, T-74/10, 11 mei 2011 en The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

61. In onderhavig geval zijn de waren en diensten zeer specifiek gericht op spoorweginfrastructuur. In het licht van het uitermate specialistische karakter van deze waren en diensten, waarbij de markt wordt gekenmerkt door een relatief beperkt aantal partijen, is het niet onaannemelijk dat het in aanmerking komend publiek eenzelfde herkomst zal toedichten aan de specifieke waren van betwiste teken, die gebruikt kunnen worden in het kader van het installeren en beheren van spoorweginfrastructuur en signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren. Immers, die waren zullen onderling functioneren als één onlosmakelijk geheel, te weten een spoorweginfrastructuur. Naar oordeel van het Bureau zijn voornoemde waren van het betwiste teken derhalve licht soortgelijk aan voornoemde waren en diensten van het ingeroepen recht.

62. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse, te weten "*onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal; buizen van metaal; brandkasten; ertsen*" verschillen naar hun (algemene) aard en bestemming te zeer van de waren en diensten van het ingeroepen recht. De waren worden in de regel verkocht via bouwmarkten of ijzerwaren winkels. Deze waren zijn niet soortgelijk.

Klasse 7

63. De waren "*bouwmachines en werktuigmachines; motoren, anders dan voor landvoertuigen; koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); landbouwwerktuigen, anders dan handgereedschappen; broedmachines voor eieren; verkoopautomaten*" van het betwiste teken verschillen naar hun aard, bestemming en wijze van distributie van de waren en diensten van het ingeroepen recht en zij zijn daarmee ook niet concurrerend en evenmin zijn zij complementair daaraan. De waren zijn niet soortgelijk.

Klasse 9

64. De waren "*sein- en controle- (inspectie-)toestellen en -instrumenten*" van het betwiste teken zijn identiek aan de waren "*signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren*" in klasse 9 van het ingeroepen recht. Dat de waren van het ingeroepen recht meer specifiek zijn gedefinieerd naar hun bestemming doet niet af aan de mate van soortgelijkheid (zie daartoe: GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014). De waren zijn identiek.

65. Voor de overige waren van het betwiste teken in deze klasse, te weten "*wetenschappelijke-, zeevaarkundige-, landmeetkundige-, fotografische-, cinematografische- en optische toestellen en instrumenten; weeg-, meet-, hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen met muntinworp; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblussers*" geldt dat deze naar hun aard, bestemming, wijze van distributie en gebruik verschillen van die van het ingeroepen recht. De waren zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk.

Klasse 11

66. De waren "*verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties*" van het betwiste teken verschillen in meerdere opzichten volkomen van de waren en diensten van het ingeroepen recht, te weten naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en distributie en deze zijn derhalve niet soortgelijk.

Klasse 12

67. De waren "*vervoermiddelen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water*" van het betwiste teken vormen het genus van het species "*treinen, trams en metro's*" van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan (GEU, Metabiomax, reeds aangehaald).

Klasse 19

68. Ten aanzien van de waren *“bouwmaterialen, niet van metaal; niet-buigzame buizen, niet van metaal voor de bouw; pek, teer [bouwmateriaal], bitumen en asfalt; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal”* geldt hetzelfde als werd opgemerkt ten aanzien van de niet soortgelijke waren in klasse 6. De waren zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

Klasse 35 en 36

69. De diensten *“publiciteit; bedrijfsvoering; zakelijke administratie; het verlenen van kantoor diensten; verzekeringsdiensten; financiële diensten; monetaire zaken; onroerend-goed zaken”* van het betwiste teken betreffen alle publicitaire, administratieve en financieel-zakelijke diensten, welke naar hun aard, bestemming en wijze van aanbidding sterk verschillen van de diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Klasse 37

70. De diensten *“installatie en reparatie van elektrische apparatuur”* en *“reparatie van elektrische leidingen”* van het betwiste teken zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de dienst *“installatie en beheer van signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren”* van het ingeroepen recht. Het beheer omvat mogelijks ook de reparatie, of tenminste de verantwoordelijkheid daarvoor, en signaleringsapparatuur en controlesystemen bestaan onder meer uit elektrische apparatuur en leidingen. De diensten zijn sterk derhalve deels identiek en deels sterk soortgelijk.

71. Voor de diensten *“bouw; asfaltering; steenlegging [metselwerk]; supervisie [leiding] over bouwkundige werkzaamheden; isolatiewerkzaamheden [bouw]; standbouw voor tentoonstellingen en winkels; afdichtingswerkzaamheden [bouw]; bouwadviezen; sloop van bouwwerken; bouw informatie; installatie en onderhoud van liften; bouw van fabrieken; installatie en reparatie van ovens; bouw van havens; plaatsing en reparatie van verwarmingsinstallaties; installatie van ramen en deuren; installatie, onderhoud en reparatie van machines; metselwerk; schilderwerk [binnen en buiten]; verven of repareren van uithangborden; bouw van havenhoofden; pleisterwerken; loodgieterij; reparatie van pompen; stratenmakersdiensten; dakbedekkingswerkzaamheden; klinkwerkzaamheden; antiroestbehandeling; onderhoud en reparatie van brandkasten; schuurwerkzaamheden met schuurpapier; steigerbouw; onderwater-reparatie; onderwaterbouw; installatie en reparatie van opslagruimten”* van het betwiste teken geldt dat dit alle werkzaamheden betreffen welke worden uitgevoerd door grote of kleine bouwondernemingen, aannemers en onderaannemers. Zij verschillen daarmee naar hun (algemene) aard en wijze van distributie. De diensten zijn ook niet concurrerend, noch complementair, gezien de zeer specifieke aard van de diensten van het ingeroepen recht. De diensten zijn niet soortgelijk.

72. Ten aanzien van de diensten *“aanboren van bronnen; aanboren van diepe olie- of gasbronnen; delven van grondstoffen; aanleg en onderhoud van olieleidingen”* van het betwiste teken merkt het Bureau op dat het hier evenzeer hoogtechnologische en zeer specialistische werkzaamheden betreft in een specifieke branche, niet zijnde die van het ingeroepen recht. De diensten verschillen naar hun aard en wijze van verlening en zijn derhalve niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

Klasse 39

73. De diensten “*transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen*” van het betwiste teken betreffen enerzijds diensten aangeboden door gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van transport en omslag- en opslag van goederen en anderzijds diensten aangeboden door reisorganisaties en – bureaus. De diensten verschillen sterk naar hun aard, bestemming, wijze van afname en verspreiding van die van het ingeroepen recht. De diensten zijn niet soortgelijk.

Klasse 40

74. De diensten “*behandeling van materialen; polijsten [afschuren]; plattering met cadmium; verchromen; koperslagersdiensten; malerij; galvanisatie; slijpen; lamineren; aftekenen met behulp van laser; magnetisering; informatie over materiaalbehandeling; metaalgieterij; bekleding van metaal; temperen van metaal; metaalbewerking; vernikkelen; schaafwerk; raffinaderij; zagerij; solderen; afbijtwerkzaamheden; kleuren van ruiten door behandeling van het oppervlak; vertinnen; houtbewerking; waterbehandeling; scheren [weverij]*” van het betwiste teken betreffen alle diensten op het gebied van materiaalbewerking. Deze diensten verschillen naar hun aard, bestemming en wijze van distributie van die van het ingeroepen recht. Evenmin zijn zij concurrerend of complementair. Zij zijn niet soortgelijk.

Klasse 42

75. De diensten “*technologische diensten, alsmede bijbehorende ontwerpdiensten*” van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten “*ontwerpen van spoorweginfrastructuur, signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren en van rollend materieel zoals treinen, trams en metro’s*”. Het betreft in dit geval de genusaanduiding en het species (GEU, Metabiomax, reeds aangehaald). De diensten zijn derhalve identiek.

76. De diensten “*technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeksdiensten*” van het betwiste teken zijn naar oordeel van het Bureau licht soortgelijk aan de diensten “*ontwerpen van spoorweginfrastructuur, signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren en van rollend materieel zoals treinen, trams en metro’s*”. De diensten van het ingeroepen recht betreffen technologische ontwerpdiensten, waarvoor in de regel ook onderzoek wordt verricht. De diensten kennen daarmee een gelijke bestemming en wijze van gebruik, namelijk de praktische toepassing van technologisch onderzoek. De diensten zijn derhalve op zijn minst licht soortgelijk.

77. Voorgaande redenering gaat eveneens op voor de “*dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek*” van het betwiste teken, aangezien het “*ontwerpen van spoorweginfrastructuur, signaleringsapparatuur en controlesystemen voor spoorweginfrastructuren en van rollend materieel zoals treinen, trams en metro’s*” tevens voorafgaande industriële analyse en onderzoek vereist. Ook deze diensten zijn derhalve op zijn minst licht soortgelijk.

78. De diensten “*wetenschappelijke diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten*” van het betwiste teken zijn daarentegen niet soortgelijk aan de (waren en) diensten van het ingeroepen recht. Wetenschappelijke diensten verschillen naar hun aard, herkomst en bestemming van de diensten van het ingeroepen recht. Zij zijn derhalve niet soortgelijk.

79. De diensten “*ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software*” van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Het betreft een zeer specifieke dienstverlening (IT) en deze verschilt naar aard, bestemming en wijze van toepassing van de waren en diensten van het ingeroepen recht. De diensten zijn niet soortgelijk.

Klasse 45

80. De “*juridische diensten*” van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Het betreft een zeer specifieke dienstverlening, in de regel verleend door advocaten en/of juristen en deze verschilt naar aard, bestemming en wijze van toepassing van de waren en diensten van het ingeroepen recht. De diensten zijn niet soortgelijk.

81. De “*veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen*” van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Het betreft een zeer specifieke dienstverlening verleend door beveiligingsbedrijven en deze verschilt naar aard, bestemming en wijze van toepassing van de waren en diensten van het ingeroepen recht. De diensten zijn niet soortgelijk.

Conclusie

82. De waren en diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk, deels licht soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.3. Globale beoordeling

83. 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.

84. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het betwiste teken werd gedeponereerd voor een brede waaier aan waren en diensten, waarbij zowel de aard van het publiek varieert (van specialistisch tot gemiddelde consument) alsook het aandachtsniveau (van normaal tot hoog). Voor de soortgelijke waren en diensten geldt evenwel dat deze gericht zijn op een zeer gespecialiseerd publiek. Het aandachtsniveau voor deze waren en diensten is hoog, aangezien het waren en diensten betreft, waarmee in de regel grote investeringen gepaard gaan en veel aandacht wordt geschonken aan veiligheidsaspecten.

85. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het teken niets zegt over de betreffende waren en diensten.

86. Naar eigen zeggen is opposant wereldleider op het gebied van geïntegreerde spoorwegsysteem. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten van huis uit een sterk onderscheidend karakter hebben en dat de waren en diensten die geleverd en verleend worden onder deze merken een bijzonder goede reputatie genieten. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten bekende merken zijn en verwijst hiertoe naar een tweetal beslissingen van het WIPO (World Intellectual Property Organization) in het kader van UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) procedures (zie overwegingen 10 en 15). Naar oordeel van het Bureau wordt de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen rechten onvoldoende gestaafd door bewijsstukken. Overigens merkt het Bureau op dat indien de door opposant gestelde bekendheid bewezen zou zijn, deze vaststelling in dit geval geen invloed zou hebben op de einduitkomst van deze oppositie, aangezien er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar voor niet-soortgelijke waren en diensten.

87. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat, gezien de (sterke) mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten, het publiek, zelfs in geval van een hoog aandachtsniveau, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde, of op zijn minst economisch verbonden, ondernemingen.

B. Overige factoren

88. Opposant stelt dat de waren en diensten die geleverd en verleend worden onder de ingeroepen rechten een bijzonder goede reputatie genieten. Opposant refereert in dit kader aan artikel 2.20 lid 1, sub c van het BVIE (zie overweging 15). Indien opposant hiermee zou willen stellen dat er mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de ingeroepen rechten, wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

C. Conclusie

89. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

90. De oppositie met nummer 2011032 wordt gedeeltelijk toegewezen.

91. Het Benelux depot met nummer 1297938 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten, die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 6 Metalen materialen voor spoorwegen.
- Klasse 9 Sein- en controle- (inspectie-)toestellen en –instrumenten.
- Klasse 12 (*alle waren*).

- Klasse 37 Installatie en reparatie van elektrische apparatuur; reparatie van elektrische leidingen.
- Klasse 42 Technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.

92. Het Benelux depot met nummer 1297938 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 1 (*alle waren*).
- Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal; buizen van metaal; brandkasten; ertsen.
- Klasse 7 (*alle waren*).
- Klasse 9 Wetenschappelijke-, zeevaarkundige-, landmeetkundige-, fotografische-, cinematografische- en optische toestellen en instrumenten; weeg-, meet-, hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs toestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen met muntinworp; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblussers.
- Klasse 11 (*alle waren*).
- Klasse 19 (*alle waren*).
- Klasse 35 (*alle diensten*).
- Klasse 36 (*alle diensten*).
- Klasse 37 Bouw; asfaltering; steenlegging [metselwerk]; supervisie [leiding] over bouwkundige werkzaamheden; isolatiewerkzaamheden [bouw]; standbouw voor tentoonstellingen en winkels; afdichtingswerkzaamheden [bouw]; bouwadviezen; sloop van bouwwerken; bouw informatie; aanboren van bronnen; aanboren van diepe olie- of gasbronnen; installatie en onderhoud van liften; bouw van fabrieken; installatie en reparatie van ovens; bouw van havens; plaatsing en reparatie van verwarmingsinstallaties; installatie van ramen en deuren; installatie, onderhoud en reparatie van machines; metselwerk; delven van grondstoffen; schilderwerk [binnen en buiten]; verven of repareren van uithangborden; bouw van havenhoofden; aanleg en onderhoud van olieleidingen; pleisterwerken; loodgieterij; reparatie van pompen; stratenmakersdiensten; dakbedekkingswerkzaamheden; klinkwerkzaamheden; antiroestbehandeling; onderhoud en reparatie van brandkasten; schuurwerkzaamheden met schuurpapier; steigerbouw; onderwater-reparatie; onderwaterbouw; installatie en reparatie van opslagruimten.
- Klasse 39 (*alle diensten*).
- Klasse 40 (*alle diensten*).
- Klasse 42 Wetenschappelijke diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
- Klasse 45 (*alle diensten*).

93. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 11 oktober 2017

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn