

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2012601

van 30 juli 2019

Opposant: **RAIN BIRD CORPORATION**
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: Uniemerkt 5877782

BIRD

Ingeroepen recht 2: Uniemerkt 1256858

RAIN BIRD

tegen

Verweerder: **Birds.ai IP B.V.**
Mijnbouwstraat 120
2628 RX Delft
Nederland

Gemachtigde: **Hortis Legal**
Veraartlaan 8
2288 GM Rijswijk
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1340496

BIRDS.AI

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 oktober 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BIRDS.AI voor waren en diensten in de klassen 9, 12 en 42. Het depot is onder nummer 1340496 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 oktober 2016.
2. Op 16 december 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt inschrijving 5877782 van het woordmerk BIRD, ingediend op 7 mei 2007 en ingeschreven op 1 april 2008 voor waren in de klassen 9, 11 en 21;
 - Uniemerkt inschrijving 1256858 van het woordmerk RAIN BIRD, ingediend op 28 juli 1999 en ingeschreven op 12 maart 2001 voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 28, 37 en 42.
3. Volgens het register 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 is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 december 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen verschillende keren om opschorting verzocht, zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 28 mei 2018. Tijdens de voorbereiding van de beslissing is twijfel ontstaan over het feit of verweerder de beide toelichtende brieven van opposant bij de gebruiksbewijzen heeft ontvangen en kunnen beoordelen. Het Bureau heeft partijen hierover geïnformeerd op 18 januari 2019 en verweerder een extra termijn van twee maanden verleend om hier alsnog op te reageren. De reactie van verweerder is door het Bureau ontvangen op 19 februari 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt allereerst dat het dominante element van de ingeroepen rechten het element "BIRD" betreft. Het eerste ingeroepen recht bestaat uitsluitend uit dit woord en ten aanzien van het tweede ingeroepen recht, "RAIN BIRD", geldt dat het element "RAIN" (Engels voor: regen) verwijst naar het doel van de waren en diensten waarvoor het merk werd gedeponeerd. Voor het betwiste teken, "BIRDS.AI" geldt dat het laatste element, te weten "AI" verwijst naar "artificial intelligence", aldus opposant, die daaruit concludeert dat het aanvangselement van het betwiste teken "BIRDS" het dominante element daarvan vormt.

10. In visueel opzicht geldt volgens opposant dat de merken en het teken overeenstemmen vanwege het volledig identieke en dominante element "BIRD".

11. Ten aanzien van de auditieve vergelijking is opposant van mening dat de merken en het teken in het Engels worden uitgesproken en dat zij door de aanwezigheid van het identieke element "BIRD" minstens ten dele hetzelfde ritme en dezelfde intonatie volgen. Ondanks de aanwezigheid van het element "RAIN" in het tweede ingeroepen recht en de afwezigheid van het verbale element "AI" in de ingeroepen rechten, is er naar mening van opposant sprake van auditieve overeenstemming.

12. In begripsmatig opzicht geldt, volgens opposant, dat de verschillende elementen waaruit de tekens zijn opgebouwd een vaste betekenis hebben in het Engels. Het element "BIRD" betekent "vogel", het element "RAIN" staat voor regen en het element "AI" verwijst naar "artificiële intelligentie". Opposant is daardoor van mening dat de merken en het teken in begripsmatig opzicht een zekere overeenstemming vertonen.

13. Volgens opposant zijn de waren en diensten van het betwiste teken deels identiek en deels soortgelijk aan die van de ingeroepen rechten.

14. De waren en diensten zijn bestemd voor een gemengd publiek, bestaande uit de gemiddelde consument en een professioneel publiek. Volgens opposant moet daardoor worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau. Opposant merkt daarbij nog op dat, zelfs in geval van een verhoogd aandachtsniveau, verwarringsgevaar niet is uitgesloten.

15. Concluderend verzoekt opposant het Bureau om de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste teken niet in te schrijven voor de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 42 en verweerder in de kosten te verwijzen.


16. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht.

18. In de eerste plaats merkt verweerder op dat opposant in zijn argumenten aan het betwiste teken refereert als "BIRD.AI", terwijl dit "BIRDS.AI" (meervoud) betreft.

19. Verweerder betwist gemotiveerd de overgelegde bewijzen van gebruik. In de eerste plaats stelt verweerder dat het merk BIRD op de overgelegde facturen nimmer los wordt gebruikt, maar alleen

samenhangend met het teken RAIN BIRD in de volgende logo vorm: . Verweerder is derhalve van mening dat het gebruik van het eerste ingeroepen oudere merk, BIRD, niet wordt aangetoond op basis van de overgelegde facturen.

20. Hij stelt onder meer dat de waren, zoals zichtbaar op de ingediende stukken, niet helemaal of helemaal niet overeenkomen met de waren zoals omschreven in de merkschrijving. Volgens verweerder zien de stukken alleen op irrigatiesystemen en vallen onderdelen daarvan ook in diezelfde warenklasse, te weten klasse 11. Verweerder meent dat opposant sommige waren ten onrechte lijkt te scharen in klassen waar deze waren eigenlijk niet onder vallen teneinde het gebruik voor meerdere klassen te rechtvaardigen. Ook stelt verweerder ten aanzien van de facturen dat de aantallen en prijzen zeer bescheiden zijn, zeker waar het de verkoop in de Benelux betreft.

21. Ten aanzien van de overgelegde rapporten en de reclamefolders herhaalt verweerder hetgeen hij heeft opgemerkt ten aanzien van de facturen met betrekking tot het gebruik van het eerste ingeroepen recht, BIRD (zie overweging 19). Voorts merkt verweerder op dat uit de rapporten blijkt dat de waren en diensten waarover wordt gesproken alleen die in de klassen 11 en 37 betreffen. Bovendien ontbreekt bij de rapporten de datering of vallen stukken buiten de relevante periode. Ook bij een deel van de reclamefolders ontbreekt een datum, volgens verweerder. Uit de prijslijsten en catalogi blijkt in elk geval dat de ingeroepen rechten sowieso niet voor alle waren en diensten werden gebruikt. De prijslijsten, catalogi en overige stukken tonen volgens verweerder ook alleen gebruik van het logo RAINBIRD (zie overweging 19) in kleur of zwart wit en er wordt alleen gesproken van RAIN BIRD® als één merk. Gebruik van het ingeroepen oudere merk BIRD wordt daarmee niet aangetoond, aldus verweerder. Concluderend is verweerder van oordeel dat de overgelegde stukken onvoldoende informatie bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik van de ingeroepen rechten.

22. Indien het Bureau tot het oordeel zou komen dat er sprake is van normaal gebruik van de ingeroepen rechten, dan kan dit volgens verweerder alleen het geval zijn voor een zeer beperkt deel van de waren en diensten in de klassen 9, 11 en 37 waarvoor de ingeroepen rechten werden ingeschreven.

23. Ten aanzien van de beoordeling van het verwarringsgevaar, merkt verweerder op dat de waren en diensten van het betwiste teken op geen enkele wijze overeenstemmen met de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, dan wel waarvoor het gebruik aangetoond zou zijn.

24. Naar aanleiding van zijn eerdere opmerkingen (zie overwegingen 19 en 21) beperkt verweerder de tekenvergelijking uitsluitend tot een vergelijking met het tweede ingeroepen recht, RAIN BIRD.

25. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking geldt, volgens verweerder, dat het ingeroepen recht uit twee woorden bestaat en, letterlijk vertaald, 'regen vogel' betekent. Het element 'RAIN' verwijst volgens verweerder naar een kenmerk van besproeiings-, bewaterings- en irrigatieproducten en -systemen. Het publiek zal dit element derhalve als niet onderscheidend opvatten. Het element 'BIRD', hoewel niet erg onderscheidend, lijkt niet per definitie beschrijvend voor de waren en diensten in kwestie, aldus verweerder. Het bestreden teken bestaat uit één woord, "BIRDS", dat "vogels" betekent en wordt gevolgd door een punt en de letters "AI" die voor het gemiddelde Benelux publiek, volgens verweerder, geen betekenis heeft die aanstonds begrepen zal worden. Het betwiste teken heeft in zijn geheel geen betekenis.

26. Merk en teken delen het element "BIRD". In het ingeroepen recht is dit het tweede deel. In het betwiste teken maakt dit woord deel uit van het meervoud "BIRDS", aldus verweerder, en vormt daarin het aanvangsdeel. In het ingeroepen recht is, volgens verweerder, het woord "RAIN" het dominante deel, omdat het aan het begin staat. Verweerder is van mening dat er géén begripsmatige overeenstemming is.

27. In visueel opzicht geldt dat het ingeroepen recht, "RAIN BIRD" uit twee woorden en acht (2 x 4) letters bestaat. Het betwiste teken bestaat uit zeven letters, waarbij de eerste vijf letters van de laatste twee letters worden gescheiden door een punt, "BIRDS.AI". Het gedeelde element "BIRD" is anders gepositioneerd in merk en teken, waardoor deze in visueel opzicht niet of nauwelijks overeenstemmen, aldus verweerder.

28. In auditief opzicht stelt verweerder dat merk en teken in het Engels zullen worden uitgesproken, maar dat het ritme en de intonatie aanzienlijk verschilt. Er is daardoor, volgens verweerder, geen sprake van auditieve overeenstemming.

29. Merk en teken stemmen niet overeen en dit geldt ook voor de waren en diensten, aldus verweerder, die nogmaals benadrukt dat het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond door opposant.

30. Verweerder merkt ten slotte nog op dat opposant in zijn argumenten expliciet alleen verzoekt om toewijzing van de oppositie voor de waren en diensten in de klassen 9 en 42. Opposant benoemt daarbij klasse 12 niet, aldus verweerder, hoewel de oppositie werd ingesteld tegen alle waren en diensten.

31. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het werd gedeponneerd en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

32. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 18 oktober 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 18 oktober 2011 tot 18 oktober 2016.

34. De ingeroepen rechten werden meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is gegrond.

35. Overeenkomstig regel 1.25 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.

36. 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, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk 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, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

37. 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, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). 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).

38. 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, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

39. De ingeroepen rechten zijn Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerken). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").² Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerken", luidt als volgt:

"Een Uniemerken 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."

40. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) 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 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"

² Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

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."


41. 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 marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

- 1) Facturen;
- 2) Rapporten;
- 3) Reclamefolders;
- 4) Prijslijsten;
- 5) Informatiebrochures;
- 6) Catalogi.

43. Verweerder stelt bij zijn commentaar op de overgelegde bewijzen van gebruik meermaals dat in de overgelegde stukken uitsluitend gebruik wordt gemaakt van het woord RAIN BIRD en het logo, maar niet van het woordmerk BIRD (zie overwegingen 19 en 21). Het Bureau stelt vast dat in het overgelegde materiaal uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de volgende tekens:

- RAIN BIRD;
- , deze afbeelding wordt in de kleur groen weergegeven en ook in zwart/wit, waarbij de achtergrond zwart of wit kan zijn.

44. Onder normaal gebruik van een merk wordt, ingevolge art. 2.23bis lid 5 sub a. BVIE, ook het gebruik begrepen in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd. Tegen de achtergrond van deze overweging dient te worden onderzocht of de gebruikte vorm van het oudere merk afwijkingen bevat die het onderscheidend vermogen van het merk wijzigen.

45. Het eerste oudere merk bestaat uitsluitend uit het woord BIRD. Het overgelegde bewijs van gebruik bevat uitsluitend de hiervoor (overweging 43) vermelde vormen. Bij de beoordeling, of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk onderscheidend vermogen hebben en domineren, moet worden gebaseerd op de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen en op de wijze waarop de verschillende bestanddelen zich in de configuratie van het merk tot elkaar verhouden (GEU, Online Bus, T-135/04, 24 november 2005, EU:T:2005:419). Het merk zoals ingeschreven wordt gebruikt in een vorm waarbij er in het ene geval letters zijn toegevoegd aan het begin van het merk, te weten RAIN en in het tweede geval een woord RAIN en een gestileerde afbeelding van een vogel (in duikvlucht) zijn toegevoegd, waarbij het geheel in vetgedrukte letters wordt weergegeven.

46. In het geval van toevoegingen aan een merk geldt, bij de beoordeling van de wijziging van het onderscheidend vermogen, dat alleen in geval deze toevoegingen niet onderscheidend zijn of het zwakke en/of niet dominante elementen betreft, het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet wordt

gewijzigd (zie o.m. GEU, Coloris, T-353/07, 30 november 2009, EU:T:2009:475 en Atlas Transport, T-482/08, 10 juni 2010, EU:T:2010:229).

47. De toevoegingen in kwestie zijn naar oordeel van het Bureau op zichzelf onderscheidend. Zowel het woord RAIN als de gestileerde vogel (in duikvlucht) kunnen niet als beschrijvend worden aangemerkt voor de waren waarvoor het eerste ingeroepen oudere merk werd ingeschreven. Zij beschikken derhalve over een zelfstandig onderscheidend vermogen en ook kan niet worden gezegd dat deze elementen een minder dominante positie in de gebruikte tekens innemen. In het geval van het gebruikte teken RAIN BIRD nemen de beide elementen een gelijkwaardige plaats in ten opzichte van elkaar, waardoor niet gezegd kan worden dat één van beide elementen een meer dominante positie inneemt.

48. Op grond van de voorgaande analyse concludeert het Bureau dat er geen sprake is van gebruik van het oudere woordmerk BIRD in een zodanige vorm dat daarbij het onderscheidend vermogen niet wordt gewijzigd. Het overgelegde materiaal kan derhalve niet dienen als bewijs van normaal gebruik van het eerste ingeroepen oudere merk BIRD. Opposant heeft ook geen (aanvullend) bewijs geleverd van het feit dat er sprake zou zijn van gelijktijdig gebruik van twee afzonderlijke merken. Het ingeroepen oudere woordmerk BIRD wordt nergens afzonderlijk gebruikt en ook wordt niet aangetoond dat gebruikers dit merk individueel percipiëren.

49. Ten aanzien van het tweede ingeroepen oudere merk RAIN BIRD en de gebruikte afwijkende vorm ervan, te weten , zowel in kleur als in zwart-wit (zie overweging 43), merkt het Bureau op dat het beeldelement van een gestileerde vogel (in duikvlucht) weliswaar een dominante positie inneemt in het geheel, maar dat daarbij het onderscheidend vermogen van het woordmerk RAIN BIRD niet wijzigt. Het beeldelement, bestaande uit de afbeelding van een vogel, ondersteunt immers het woordelement BIRD, waardoor het dominante element van het gebruikte teken blijft bestaan uit RAIN BIRD (zie in die zin ook HvJEU, Specsavers, C-252/12, 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497).

50. Het Bureau zal het ingediende bewijs van normaal gebruik derhalve uitsluitend beoordelen ten aanzien van het tweede ingeroepen oudere merk RAIN BIRD.

51. De onder 1) genoemde facturen betreffen diverse facturen aan Nederlandse, Belgische en Engelse afnemers. Het aantal verschillende afnemers is weliswaar beperkt, maar dat wekt gezien de gespecialiseerde waren in kwestie op zichzelf geen bevreemding. Het betreft diverse waren die alle betrekking hebben op of onderdeel uitmaken van irrigatiesystemen. Deze vaststelling wordt bovendien ondersteund door de onder 3) t/m 6) vermelde reclamefolders, prijslijsten, informatiebrochures en catalogi, die duidelijk maken dat irrigatiesystemen uit een veelvoud aan (kleinere) onderdelen bestaan, zoals onder meer slangen, sproeikoppen en -uiteinden, rotors en sprinklers, (elektrische) ventielen, controllers (meet- en regelapparatuur), filters en accessoires en onderdelen daarvan.

52. De onder 2) genoemde rapporten maken melding van diverse irrigatieprojecten van depositant binnen de Europese Unie die betrekking hebben op de irrigatie van sportvelden zoals voetbalvelden (Old Trafford te Manchester, diverse stadions in Polen en Frankrijk), rugbyvelden (Stade Toulousain) en diverse golfbanen in onder meer Spanje, Engeland en Schotland. Ook zijn er voorbeelden van irrigatieprojecten voor musea (Royal Lazienki Park, Polen) en recreatieve terreinen (Riviera Adria, Kroatië).

53. De onder 3) genoemde folders, drie stuks, hebben betrekking op irrigatiesystemen en ook op onderdelen daarvan, in casu kleppen. Twee folders zijn gedateerd op respectievelijk december 2011 en februari 2014 en vallen derhalve binnen de relevante periode. Er is ook een ongedateerde folder

overgelegd. Hoewel niet kan worden vastgesteld in welke aantallen en met welke geografische omvang deze Engelse en Nederlandse folders zijn verspreid, kunnen de gedateerde folders dienen als indicatief ondersteunend bewijs.

54. De onder 4) genoemde prijslijsten voor 2013, 2014, 2015 en 2016 geven een overzicht van het aangeboden assortiment. De prijslijsten maken bovendien melding van een zestal vestigingen van RAIN BIRD, te weten in Frankrijk (2), Duitsland, Spanje, Zweden en, hoewel niet relevant voor gebruik in de EU, Turkije. Ook wordt internetadres www.rainbird.eu vermeld op de prijslijsten.

55. Ook de onder 5) en 6) genoemde informatiebrochures en catalogi, waaronder een speciale catalogus voor irrigatiesystemen voor golfbanen, bieden inzicht in het aangeboden assortiment van opposant op het gebied van irrigatiesystemen en onderdelen daarvan in de relevante periode (2011-2016). De diverse catalogi van 2011/12, 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn voorzien van de relevante jaartallen waarop zij betrekking hebben en de prijzen worden weergegeven in euros. Er zijn voorbeelden van catalogi meegezonden in zowel het Engels, Frans, Duits, Italiaans als in het Spaans. Het enkele feit dat uit het overgelegde materiaal niet blijkt in welke aantallen deze catalogi exact zijn verspreid, doet niet af aan het ondersteunend bewijs dat deze catalogi leveren in samenhang met de andere overgelegde stukken.

Conclusie

56. Het Bureau is van oordeel dat de overgelegde stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, voldoende bewijs vormen van het normaal gebruik van het tweede ingeroepen oudere merk, RAIN BIRD, in de relevante periode in de Europese Unie voor irrigatiesystemen en onderdelen en accessoires daarvan alsmede voor de diensten in de klassen 37 en 42 waarvoor het merk werd ingeschreven die immers betrekking hebben op het ontwerpen en de aanleg, de reparatie en het onderhoud van irrigatiesystemen. Naar oordeel van het Bureau is daarmee het normaal gebruik aangetoond voor de volgende waren en diensten:

- Kl 6 Kleppen, hangers en pijpen, allemaal geheel of voornamelijk van metalen materialen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.
- Kl 7 Kleppen (machineonderdelen); hydraulisch aangedreven kleppen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.
- Kl 8 Handgereedschappen; pijpsnijders, druiplinstallatiegereedschappen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.
- Kl 9 Automatische bedieningen voor irrigatiesystemen, sproeiers en sproeisystemen; audio-opnamen, audiobanden, videobanden; computers, computerprogramma's, software; radiozend- en -ontvangstapparatuur; spanningsbeveiligers; transformatoren; thermometers; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.
- Kl 11 Automatische irrigatie-, bewaterings- en sproeiersystemen en -installaties; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.
- Kl 16 Drukwerken, te weten (informatie)folders, catalogi en prijslijsten met betrekking tot irrigatiesystemen.
- Kl 17 Slangen, slangetjes, pijpen, pijpkoppelingen en -verbindingen, slangverbindingen, slangreparatiekoppelingen, stijppijpen, pijpadapters, leertjes, markeeders en kragen;

onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.

- Kl 20 Kasten en behuizingen voor kleppen en irrigatiecontrollers; kleppen; slanghangers; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.
- Kl 21 Niet-automatische irrigatie-, bewaterings- en sproeiersystemen en -installaties; sproeikoppen en slangkoppen, zijnde onderdelen van irrigatiesystemen.
- Kl 37 Installatie, reparatie en onderhoud voor irrigatie-, bewaterings- en sproeisystemen.
- Kl 42 Ontwerp voor irrigatie-, bewaterings- en sproeisystemen.

57. Voor de overige waren waarvoor het tweede ingeroepen oudere merk werd ingeschreven kon het normaal gebruik niet worden vastgesteld door het Bureau, te weten:

- Kl 14 Klokken en horloges; dasspelden, dashouders.
- Kl 16 Handboeken, boeken, leermiddelen en onderwijsmateriaal; drukwerken; tijdschriften; notitiepapier en notatieblokken; vaantjes van papier; ordners, documentenmappen, papieren dozen; bumperstickers; kalenders, overdrukplaatjes, schrijfbehoeften, etiketten, papieren insignes, servetten, speelkaarten, borden, aanplakbiljetten, papieren vlaggen, bagage-etiketten, papieren boodschappentassen; pennen en potloden; houders voor paperclips, klemborden, brievenopeners.
- Kl 20 Baliëkrukken; literatuur- en correspondentierekken; stadionkussens; plastic borden; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.
- Kl 21 Borstels, geïsoleerde koppen, mokken, kurkentrekkers.
- Kl 28 Sportartikelen en sportgoederen; ballen en tees.

58. De in de vorige overweging genoemde waren zullen derhalve niet worden betrokken bij de vergelijking van de waren en diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

59. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

60. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

61. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

62. 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).

63. Bij vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd 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 of waarvoor het normaal gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

64. Het normaal gebruik van de ingeroepen rechten werd enkel aangetoond voor een deel van de waren en diensten waarvoor het tweede ingeroepen oudere merk werd geregistreerd (zie overwegingen 56 tot en met 58). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 6 Kleppen, hangers en pijpen, allemaal geheel of voornamelijk van metalen materialen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.	
KI 7 Kleppen (machineonderdelen); hydraulisch aangedreven kleppen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.	
KI 8 Handgereedschappen; pijpsnijders, druiplinstallatiegereedschappen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.	
KI 9 Automatische bedieningen voor irrigatiesystemen, sproeiers en sproeisystemen; audio-opnamen, audiobanden, videobanden; computers, computerprogramma's, software; radiozend- en -ontvangstapparatuur; spanningsbeveiligers; transformatoren; thermometers; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.	KI 9 Software; Besturingssoftware; Software voor de besturing van voertuigen; Beeldherkenningssoftware; Kunstmatige intelligentie (Apparatuur voor -); Elektronische identificatieapparaten voor dieren; Instrumenten voor het meten, detecteren en bewaken, indicatoren en controle-instrumenten; Elektrische besturingsapparaten; Elektrische besturingstoestellen; Besturingssysteemprogramma's; Automatische besturingsinrichtingen voor voertuigen;

	Videografische controllers; Elektronische controle-apparaten; Toestellen voor het vastleggen en ontwikkelen van beelden; Meet-, tel-, centreer- en kalibreerinstrumenten; Afstandsmeters; Afstandsbedieningen; Infrarood afstandsbedieningen; Apparatuur voor het verzamelen van gegevens; Software voor het verzamelen van plaatsbepalingsgegevens; Computerapparatuur voor het verzamelen van plaatsbepalingsgegevens.
KI 11 Automatische irrigatie-, bewaterings- en sproeiersystemen en -installaties; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.	
	KI 12 Op afstand bestuurbare vliegende objecten; apparaten voor voortbeweging door de lucht; elektrisch aangedreven vliegtuigen; drones voorzien van een camera; drones voor civiel gebruik; vliegtuigen (onbemande inspectie -); inspectievoertuigen (onbemande -); delen en onderdelen voor lucht- en ruimtevaartuigen.
KI 17 Slangen, slangetjes, pijpen, pijpkoppelingen en -verbindingen, slangverbindingen, slangreparatiekoppelingen, stijppijpen, pijpadapters, leertjes, markeerders en kragen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.	
KI 20 Kasten en behuizingen voor kleppen en irrigatiecontrollers; kleppen; slanghangers; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; alle voornoemde waren in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen.	
KI 21 Niet-automatische irrigatie-, bewaterings- en sproeiersystemen en -installaties; sproeikoppen en slangkoppen, zijnde onderdelen van irrigatiesystemen.	
KI 37 Installatie, reparatie en onderhoud voor irrigatie-, bewaterings- en sproeisystemen.	
KI 42 Ontwerp voor irrigatie-, bewaterings- en sproeisystemen.	KI 42 Software-ontwikkeling; Software (Advisering inzake -); Softwareontwikkeling voor derden;

	<p> Updaten van software; Ontwerp van software; Ontwikkeling van computer software; Ontwikkeling van software, programmering en implementatie; Ontwikkeling en testen van rekenmethodes, algoritmen en software; Programmering van software; IT-diensten; IT consultancy-, advies- en informatiediensten; Ingenieursdiensten met betrekking tot robotica; Testen, authenticatie en kwaliteitscontrole; Controletechnologie; Milieu-inspecties; Milieu (Test- en inspectiediensten aangaande het -); Diensten aangaande milieu-testen en milieu-inspectie; Inspectie van landbouw; Verstrekken van inspectie [technische]; Technisch toezicht en inspectie; Onderzoek op het gebied van dataverwerkingstechnologie; Dataverwerkingsapparatuur (Verhuur van -); Hardware ontwerp; Programmering van software voor internet platforms; Hosting van platforms op het Internet; Kopiëren, omzetten en coderen van gegevens. </p>
--	---

Klasse 9

65. De waren "Software; Besturingssoftware; Software voor de besturing van voertuigen; Beeldherkenningssoftware; Besturingssysteemprogramma's; Software voor het verzamelen van plaatsbepalingsgegevens" van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren "software" van het ingeroepen merk. Het feit dat de waren van het ingeroepen merk beperkt zijn tot het gebruik in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen doet daaraan niet af. Immers, ook als de waren van het betwiste teken het genus vormen van een species als omschreven in het ingeroepen recht worden deze als identiek beschouwd (zie daartoe GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). In casu geldt dit voor de waar "software" van het betwiste teken. Voor de overige waren geldt dat deze in elk geval naar hun aard overeenstemmen en in de regel ook door dezelfde ondernemingen op de markt worden gebracht. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk.

66. De waren "Apparatuur voor het verzamelen van gegevens; Computerapparatuur voor het verzamelen van plaatsbepalingsgegevens" van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren "computers" van het ingeroepen oudere merk. Het feit dat de specifieke doeleinden zijn vermeld (ook met betrekking tot de waren van het oudere merk, immers "in samenhang met of als onderdeel van irrigatiesystemen") doet niet af aan het feit dat de waren naar hun aard en wijze van gebruik overeenstemmen. Dergelijke apparatuur wordt in de regel door dezelfde ondernemingen geproduceerd. De waren zijn soortgelijk.

67. De waren "Instrumenten voor het meten, detecteren en bewaken, indicatoren en controle-instrumenten; Videografische controllers; Elektronische controle-apparaten" van het betwiste teken zijn licht soortgelijk aan de waren "Automatische bedieningen voor irrigatiesystemen, sproeiers en sproeisystemen" van het ingeroepen oudere merk. Automatische bedieningen voor irrigatiesystemen functioneren in de regel ofwel simpelweg op een tijdsklok, maar tegenwoordig meestal door middel van zogenaamde 'smart' meetapparatuur die op basis van gegevens en bepaalde parameters vaststellen

wanneer en hoeveel irrigatie moet plaatsvinden. De waren zijn daardoor naar oordeel van het Bureau licht soortgelijk, aangezien zij eenzelfde bestemming en werking (kunnen) hebben en ook door dezelfde ondernemingen kunnen worden geproduceerd.

68. De voorgaande redenering geldt in zekere mate ook voor de waren "*Elektrische besturingsapparaten; Elektrische besturingstoestellen*" van het betwiste teken. De waren "*Automatische bedieningen voor irrigatiesystemen, sproeiers en sproeisystemen*" van het oudere merk kunnen immers ook als "*besturingsapparaten*" worden gekwalificeerd aangezien deze bepaalde systemen aansturen. Daardoor kennen zij een zelfde bestemming en toepassing als de waren van het betwiste teken. Het Bureau is van oordeel dat de waren daardoor op zijn minst in lichte mate overeenstemmen.

69. De waren "*Toestellen voor het vastleggen van beelden*" van het betwiste teken zijn licht soortgelijk aan de waren "*videobanden*" van het oudere merk. De laatste kunnen immers worden gebruikt om vastgelegde beelden op te slaan (beeld dragers). Zij kunnen derhalve in samenhang worden gebruikt, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat "*videobanden*" als beeld dragend medium inmiddels een bijna uitgestorven 'species' betreffen. Desalniettemin is het Bureau van oordeel dat de waren, gezien hun potentiële samenhang in gebruik en toepassing en het feit dat ondernemingen niet zelden beide waren produceren, licht soortgelijk zijn.

70. De overige waren in klasse 9 van de betwiste aanvraag, te weten "*Kunstmatige intelligentie (Apparatuur voor -); Elektronische identificatieapparaten voor dieren; Automatische besturingsinrichtingen voor voertuigen; Toestellen voor het ontwikkelen van beelden; Meet-, tel-, centreer- en kalibreerinstrumenten; Afstandsmeters; Afstandsbedieningen; Infrarood afstandsbedieningen*" zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen oudere merk. Zij verschillen naar hun aard, bestemming en wijze van distributie en productie. Tevens zijn zij noch concurrerend, noch complementair.

Klasse 12

71. Met zijn argumenten geeft opposant aan dat hij de toewijzing van de oppositie uitsluitend verzoekt voor de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 42. Verweerder heeft hiervan kennis genomen (zie overwegingen 15 en 30). Het Bureau zal de soortgelijkheid van de waren in klasse 12 van het betwiste teken dan ook niet beoordelen.

Klasse 42

72. De diensten "*Software-ontwikkeling; Software (Advisering inzake -); Softwareontwikkeling voor derden; Updaten van software; Ontwerp van software; Ontwikkeling van computer software; Ontwikkeling van software, programmering en implementatie; Ontwikkeling en testen van software; Programmering van software; Programmering van software voor internet platforms; IT-diensten; IT consultancy-, advies- en informatiediensten*" van de betwiste aanvraag zijn licht soortgelijk aan de waren "*software*" in klasse 9 van het oudere merk. Immers, de waren vormen het ('stoffelijk') eindresultaat van de diensten in kwestie en zijn derhalve onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt ook voor de IT-gerelateerde diensten, aangezien deze ook op software betrekking kunnen hebben. Derhalve zijn ook deze diensten licht soortgelijk.

73. De diensten "*Ontwikkeling en testen van rekenmethodes, algoritmen; Ingenieursdiensten met betrekking tot robotica; Testen, authenticatie en kwaliteitscontrole; Controletechnologie; Milieu-inspecties; Milieu (Test- en inspectiediensten aangaande het -); Diensten aangaande milieu-testen en*

milieu-inspectie; Inspectie van landbouw; Verstrekken van inspectie [technische]; Technisch toezicht en inspectie; Onderzoek op het gebied van dataverwerkingstechnologie; Dataverwerkingsapparatuur (Verhuur van -); Hardware ontwerp; Hosting van platforms op het Internet; Kopiëren, omzetten en coderen van gegevens" van de betwiste aanvraag zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het oudere merk. Zij verschillen naar hun aard en bestemming en worden in de regel verleend door andere, gespecialiseerde ondernemingen.

Conclusie

74. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet-soortgelijk aan de waren en diensten van het tweede ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

75. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

76. 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).

77. Aangezien het normaal gebruik alleen werd aangetoond voor het tweede ingeroepen oudere merk, RAIN BIRD (zie overwegingen 48 en 56), zal bij de vergelijking van de tekens alleen dit merk worden betrokken. De te vergelijken tekens zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RAIN BIRD	BIRDS.AI

78. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit twee woorden van vier letters, te weten RAIN en BIRD. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk. Het bestaat uit één woord van vijf letters, BIRDS, gevolgd door een punt en daarachter de lettercombinatie AI.

Begripsmatige vergelijking

79. Het ingeroepen oudere merk bestaat uit twee afzonderlijke Engelse woorden, te weten RAIN en BIRD die respectievelijk 'regen' en 'vogel' betekenen. De combinatie van de beide woorden heeft als zodanig geen zelfstandige betekenis. Het betwiste teken bestaat uit één Engels woord, BIRDS, dat 'vogels' betekent en een opeenvolging van twee klinkers, AI, dat onder meer kan staan voor 'Artificial Intelligence' of (in combinatie met de punt) voor de ccTLD van Anguilla (eiland in de Caribische Zee). Met

enige fantasie kan het geheel ook worden gehoord en uitgesproken als 'birdseye' hetgeen 'vogelperspectief' betekent.

80. Het woord BIRD in het oudere merk en het woord BIRDS (meervoud) in het betwiste teken nemen een zelfstandige plaats in, waardoor het Benelux publiek, dat bekend mag worden verondersteld met de betekenis van deze woorden, hierin zeker enige begripsmatige overeenstemming zal herkennen.

81. Merk en teken stemmen in begripsmatig opzicht in zekere mate overeen.

Visuele vergelijking

82. Zoals hiervoor opgemerkt delen het oudere merk en het betwiste teken het element BIRD(S) dat een vaststaande betekenis heeft. In het oudere merk is dit het tweede deel van het merk, dat voorafgegaan wordt door het element RAIN. In het betwiste teken betreft dit het aanvangselement, dat tevens het dominante element is. De afkorting AI in het betwiste teken is minder lang en pregnant, bevindt zich aan het einde en is voor meerdere uitleg vatbaar. Het Bureau is van oordeel dat het publiek in visueel opzicht, ondanks de genoemde verschillen, de overeenkomst van het BIRD(S) element niet zal ontgaan.

83. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

84. Het oudere merk bestaat uit twee woorden met elk één lettergreep en zal worden uitgesproken als [ren-bərd]. Het betwiste teken bestaat uit één woord met één lettergreep, gevolgd door een leesteken, te weten een punt, en een opeenvolging van twee klinkers die naar oordeel van het Bureau normaliter separaat zullen worden uitgesproken. Het betwiste teken zal worden uitgesproken als [bərdz-pynt-a:-i], [bərdz-pwě-a-i] of [bərdz-dot-a-aj].

85. Hoewel merk en teken in lengte, ritme en cadans verschillen, kennen zij een overeenstemmende klank voor wat betreft het bijna identieke element BIRD(S). Dit element vormt een zelfstandig element in het oudere merk en wordt ook los uitgesproken en betreft het dominante en aanvangselement van het betwiste teken. Het Bureau is van oordeel dat de overeenstemmende klank [bərd] niet geheel aan de aandacht van het in aanmerking komend publiek zal ontsnappen.

86. Merk en teken stemmen auditief in beperkte mate overeen.

Conclusie

87. Het oudere merk en het betwiste teken stemmen in begripsmatig en visueel opzicht in zekere mate overeen. In auditief opzicht stemmen zij in beperkte mate overeen.

A.3 Globale beoordeling

88. 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.

89. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in kwestie

geldt dat deze bestemd zijn voor zowel de gemiddelde consument als een professioneel publiek. Daarbij moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, hetgeen in casu een normaal aandachtsniveau is. Evenwel moet worden vastgesteld dat voor een deel van de diensten, te weten 'software-ontwikkeling' en 'het ontwerpen van software' moet worden uitgegaan van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau, aangezien deze diensten in de regel 'maatwerk' betreffen en waarbij aanzienlijke kosten gemoeid zijn.

90. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

91. 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, alle reeds geciteerd). Hoewel het element RAIN in het ingeroepen oudere merk als verwijzend (maar niet beschrijvend) kan worden opgevat voor irrigatiesystemen, zegt het teken als geheel niets over de waren in kwestie zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

92. Het oudere merk en het betwiste teken zijn begripsmatig en visueel in zekere mate overeenstemmend. Auditief is er sprake van een beperkte mate van overeenstemming. De waren in kwestie zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert het Bureau, met inachtneming van een hoger aandachtsniveau voor een beperkt deel van de diensten, dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

93. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

94. De oppositie met nummer 2012601 wordt gedeeltelijk toegewezen.

95. Het Benelux depot met nummer 1340496 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die identiek of soortgelijk werden bevonden:

- Klasse 9: Software; Besturingssoftware; Software voor de besturing van voertuigen; Beeldherkenningssoftware; Instrumenten voor het meten, detecteren en bewaken, indicatoren en controle-instrumenten; Elektrische besturingsapparaten; Elektrische besturingstoestellen; Besturingssysteemprogramma's; Videografische controllers; Elektronische controle-apparaten; Toestellen voor het vastleggen van beelden; Apparatuur voor het verzamelen van gegevens; Software voor het verzamelen van plaatsbepalingsgegevens; Computerapparatuur voor het verzamelen van plaatsbepalingsgegevens.

- Klasse 42: Software-ontwikkeling; Software (Advisering inzake -); Softwareontwikkeling voor derden; Updaten van software; Ontwerp van software; Ontwikkeling van computer software; Ontwikkeling van software, programmering en implementatie; Ontwikkeling en testen van software; Programmering van software; Programmering van software voor internet platforms; IT-diensten; IT consultancy-, advies- en informatiediensten.

96. Het Benelux depot met nummer 1340496 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten die niet soortgelijk werden bevonden of welke niet betwist werden, te weten:

- Klasse 9: Kunstmatige intelligentie (Apparatuur voor -); Elektronische identificatieapparaten voor dieren; Automatische besturingsinrichtingen voor voertuigen; Toestellen voor het ontwikkelen van beelden; Meet-, tel-, centreer- en kalibreerinstrumenten; Afstandsmeters; Afstandsbedieningen; Infrarood afstandsbedieningen.
- Klasse 12: *(alle waren)*
- Klasse 42: Ontwikkeling en testen van rekenmethodes, algoritmen; Ingenieursdiensten met betrekking tot robotica; Testen, authenticatie en kwaliteitscontrole; Controletechnologie; Milieu- inspecties; Milieu (Test- en inspectiediensten aangaande het -); Diensten aangaande milieu-testen en milieu-inspectie; Inspectie van landbouw; Verstrekken van inspectie [technische]; Technisch toezicht en inspectie; Onderzoek op het gebied van dataverwerkingstechnologie; Dataverwerkingsapparatuur (Verhuur van -); Hardware ontwerp; Hosting van platforms op het Internet; Kopiëren, omzetten en coderen van gegevens.

97. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 30 juli 2019

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen



Administratief behandelaar: Cees van Swieten