

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008985**

**van 28 november 2014**

**Opposant:** **UMG Recordings, Inc.**  
Delaware corporation  
2220 Colorado Avenue  
Santa Monica, California 90404  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V**  
Terhulpensesteenweg 187  
1170 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 8515686**



**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 8515827**

CHESSE

*tegen*

**Verweerder:** **Ridder Dijkshoorn**  
h.o.d.n. Uitgeverij Ridaire  
Overblaak 67  
3011 MH Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Markeys**  
Voortsweg 131  
7523 CD Enschede  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1270502**



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

1. Op 21 juni 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1270502 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 juni 2013.

2. Op 29 augustus 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 8515686 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 28 augustus 2009 en ingeschreven op 17 mei 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41;

- Europese inschrijving 8515827 van het woordmerk CHESS, ingediend op 28 augustus 2009 en ingeschreven op 4 januari 2011 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. In de loop van de procedure (zie overweging 9) werd de oppositie beperkt tot de diensten in de klassen 35 en 41 van het betwiste depot.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 september 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 november 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15

januari 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 15 januari 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Daarbij werd de ingestelde oppositie beperkt tot de diensten in de klassen 35 en 41 van het betwiste depot. De argumenten en stukken werden op 20 januari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 20 maart 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 27 maart 2014.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

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

### **A. Argumenten opposant**

14. Opposant is van mening dat het bestreden teken sterk tot zeer sterk overeenstemt met de ingeroepen rechten van opposant. Ten aanzien van de visuele vergelijking tussen het betwiste teken en het ingeroepen woordmerk CHESS, merkt opposant op dat de elementen CHESS en CHESS JAZZ de dominante elementen zijn in beide merken. Ten aanzien van het betwiste teken merkt opposant op dat de juxtapositie van de solslutel met het schaakstuk een beperkt onderscheidend vermogen heeft en visueel niet dominant is. De herhaling van de wordelementen CHESS en JAZZ trekt de aandacht van de consument.

15. Opposant stelt aldus dat het ingeroepen woordmerk CHESS volledig wordt hernomen in het betwiste teken. Het enige verschil vormt het bijkomende wordelement JAZZ. Vanwege de dominantie van de wordelementen in het betwiste teken, is er volgens opposant sprake van sterke overeenstemming op visueel vlak.

16. Ten aanzien van de auditieve vergelijking van de tekens stelt opposant vast dat het hierbij gaat om een vergelijking tussen de wordelementen CHESS en CHESS JAZZ. De ingeroepen rechten worden volledig hernomen in het betwiste teken. Het bestreden teken bevat tevens het woord JAZZ dat qua uitspraak zeer sterk gelijkt op de uitspraak van het woord CHESS, aldus opposant. Concluderend stelt opposant dan ook dat er sprake is van een hoge mate van auditieve overeenstemming tussen de respectievelijke tekens.

17. Opposant stelt dat op begripsmatig vlak de beide ingeroepen rechten verwijzen naar het alom bekende schaakspel. Deze betekenis wordt op identieke wijze teruggevonden in het betwiste teken. Het bestreden teken verwijst ook naar het concept JAZZ, een bepaalde muzieksoort, aldus opposant. Op begripsmatig vlak is er sprake van een gemiddelde tot hoge mate van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens, concludeert opposant.

18. Opposant stelt dat de diensten deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk zijn.

19. Er dient, aldus opposant, uit te worden gegaan van een normaal aandachtsniveau.

20. Samenvattend stelt opposant dat er een groot gevaar voor verwarring bestaat tussen de tekens, aangezien deze in hoge tot zeer hoge mate overeenstemmen, zowel op visueel, auditief en begripsmatig vlak en de diensten deels identiek en voor het overige sterk soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

21. Op grond van voornoemde argumenten verzoekt opposant het Bureau om de oppositie, gericht tegen de diensten in de klassen 16, 35 en 41 van het bestreden teken, geheel toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Argumenten verweerder**

22. Verweerder voert aan dat er geen sprake is van overeenstemming tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten van opposant. Het gaat immers om de totaalindruk van de tekens.

23. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat de ingeroepen rechten bestaan uit een woordmerk CHESS en een gecombineerd woord-/beeldmerk CHESS met de gestileerde weergave van een paard. Het betwiste teken bestaat uit een woord-/beeldmerk met de woordelementen CHESS JAZZ en JAZZ CHESS. Verweerder stelt voorts dat de woorden op de achtergrond zijn geplaatst in een rechthoekig vlak met daarin ook een figuratieve weergave van een solseutel, saxofoon en schaakstuk. Deze figuratieve elementen, die in kleur zijn weergegeven, nemen een dominante rol in omdat zij op de voorgrond staan, aldus verweerder. Gezien de complexe samenstelling van het betwiste teken, meent verweerder dat er van visuele overeenstemming geen sprake kan zijn.

24. Met betrekking tot de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat de ingeroepen rechten uitgesproken zullen worden als CHESS en het geopponeerde teken als CHESS (&) JAZZ of zelfs als CHESS (&) JAZZ JAZZ (&) CHESS. Hoewel het element CHESS in zowel de ingeroepen rechten als in het betwiste teken voorkomt, stelt verweerder dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

25. Bergripsmatig hebben de beide tekens het element CHESS gemeen, dat, in de Engelse taal, verwijst naar het bekende schaakspel, aldus verweerder. Gezien de combinatie van de woorden CHESS en JAZZ en de daarbij gebruikte figuratieve elementen, ontstaat er, volgens verweerder, een bijzondere twist. De combinatie van CHESS en JAZZ is ongebruikelijk en zou zelfs kunnen duiden op een nieuw soort jazzmuziek, meent verweerder. De tekens vertonen aldus geen begripsmatige overeenstemming.

26. Verweerder concludeert dat, indien er al sprake zou zijn van enige visuele of auditieve overeenstemming, deze geneutraliseerd zal worden door de begripsmatige verschillen.

27. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, kan er geen gevaar voor verwarring bestaan, meent verweerder, die derhalve ook geen aanleiding ziet om de vergelijking van waren en diensten nader toe te lichten.

28. Verweerder meent voorts dat de ingeroepen rechten weinig onderscheidend vermogen hebben en dat dientengevolge de beschermingsomvang van de ingeroepen rechten beperkt is. Er bestaan talloze merken met het element CHESS voor diensten in de klassen 35 en 41 en het teken is bovendien beschrijvend voor de diensten "sportieve en culturele activiteiten" en "organisatie van schaaktoernooien".

29. Verweerder merkt nog op dat opposant de oppositie nadrukkelijk beperkt tot de klassen 35 en 41, maar het Bureau toch verzoekt de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor de klassen 16, 35 en 41. Verweerder veronderstelt dat dit laatste op een vergissing berust.

30. Gelet op de voorgaande argumenten, meent verweerder dat de tekens op visueel, auditief en begripmatig vlak geen overeenstemming vertonen, de totaalindruk van de tekens verschillend is en er daardoor geen gevaar voor verwarring is.

31. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41 waarvoor het werd gedeponeed en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

32. 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.

33. 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."

34. 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**


35. 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).

36. 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.

37. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

38. Het Bureau zal eerst overgaan tot vergelijking van het eerste ingeroepen recht met het betwiste teken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Europese inschrijving 8515827*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CHESS	

39. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005). Zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt, kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

*Visuele vergelijking*

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk. Het bestaat uit vijf letters "CHESS". Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een rechthoek met een viervlaksverdeling, waarbij twee vlakken een witte achtergrond, en twee vlakken een zwarte achtergrond hebben. In de witte vlakken staat gespiegeld het woord "CHESS" in grijze en zwarte letters, in de zwarte vlakken, eveneens gespiegeld, het woord "JAZZ" in witte en grijze letters. Aldus zijn beide woorden, "CHESS" en "JAZZ" viermaal weergegeven in het teken. Centraal, op het kruispunt van de viervlaksverdeling, staat in het geel een solslutel afgebeeld, met daaroverheen in het rood een afbeelding van een saxofoon en daar weer overheen, eveneens in het rood een afbeelding van een schaakstuk.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in casu ook het geval, als gevolg van de herhaalde weergave van de beide wordelementen in het betwiste teken, waardoor die prominent aanwezig zijn. De wordelementen "CHESS" en "JAZZ" vormen derhalve het dominante bestanddeel van het betwiste teken. In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het betwiste teken niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar de beeldelementen zullen vooral als versieringselement worden opgevat, waarbij kan worden opgemerkt dat de beeldelementen in casu de wordelementen ondersteunend verbeelden; het schaakbordpatroon en het schaakstuk, het wordelement "CHESS" en de solslutel en de saxofoon, het wordelement "JAZZ".

42. Het ingeroepen recht wordt, tot vier maal toe, volledig hernomen in het betwiste teken.

43. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

44. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PCWORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en GEU, Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

45. Zelfs indien het wordelement van het teken beschrijvend zou kunnen worden geacht, neemt dit niet weg dat het relevante publiek bij verwijzing naar dit merk uitsluitend het wordelement ervan zal uitspreken, niettegenstaande de rechtspraak, volgens welke het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwt als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie in deze zin, GEU, Thai Silk, reeds aangehaald).

46. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord "CHESS". Het teken zal worden uitgesproken als "tʃɛs". Het bestreden teken omvat twee wordelementen, te weten "CHESS" en "JAZZ", welke



respectievelijk worden uitgesproken als “tʃɛs” en “dʒæz”. Het woord “CHESS” is identiek in beide tekens. Ten aanzien van het woord “JAZZ” kan worden opgemerkt, dat de uitspraak van dit woorelement redelijk dicht bij die van het woorelement “CHESS” ligt en er derhalve auditief sprake zal zijn van een minimaal verschil.

47. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

48. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord “CHESS”. Dit Engelse woord staat voor het alom bekende schaakspel. Het betwiste teken bevat het woord “CHESS” en daarnaast ook het woord “JAZZ”. Beide tekens verwijzen naar eenzelfde begrip, zij het bij het ingeroepen recht uitsluitend naar het schaakspel en bij het betwiste teken tevens naar de muzieksoort jazz. Beide begrippen zullen zonder meer als zodanig worden begrepen door het Benelux publiek.

49. Het feit dat het betwiste teken het begrip “CHESS” combineert met het element “JAZZ”, leidt niet tot een dermate andere betekenis van het begrip “CHESS” als zodanig, dat daarmee de begripsmatige associatie met het schaakspel wordt weggenomen, en daarmee de begripsmatige overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste depot teniet gedaan zou kunnen worden.

50. Het Bureau is van mening dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de beide tekens.

#### *Conclusie*

51. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen. Begripsmatig is er sprake van overeenstemming tussen de tekens. Auditief is er sprake van een sterke mate van overeenstemming.

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

52. 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).

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

54. De te vergelijken waren zijn de volgende:

#### *Europese inschrijving 8515827*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische,	

<p>cinematografische, optische, 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; mp3-platen, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten werkend met muntinworp; kasregisters; rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; geregistreerde media, hardware en firmware; computersoftware; van internet downloadbare software; laadbare elektronische publicaties; compactdiscs; digitale muziek; telecommunicatieapparaten; computerspelapparaten voor gebruik in samenhang met een extern beeldscherm of externe monitor; muismatjes; accessoires voor mobiele telefoons; contactlenzen, brillen en zonnebrillen; voorbespeelde audiobanden, -disks en -cassettes, videobanden, -disks en -cassettes, digitale audio- en audio/videobanden en -disks, cd's, dvd's, laserdisk, en schijfvormige geluidsdragers met muziek en amusement; geluids- of video-opnamen op het gebied van theater en muziek; software voor virtuele werkelijkheidspellen; downloadbare beltonen, muziek, mp3-bestanden, grafische voorstellingen, spellen en beelden en video's voor draadloze communicatietoestellen; downloadbare muziek, mp3-bestanden, grafische afbeeldingen, computerspellen, beelden en video's; computerspelsoftware, -banden, -cartridges en -cassettes; videospelsoftware, -banden, -cartridges en -cassettes; mobiele telefoons en accessoires voor mobiele telefoons; en muismatjes; cassettes voor videospellen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; elektronische gegevensopslag; organiseren, uitvoeren van en toezicht houden op</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; merchandising; in- en verkoop van de waren in de klasse 16 en magnetische gegevensdragers,</p>

<p>aanmoedigings- en loyaliteitsacties; reclame geleverd via internet; productie van televisie- en radioreclame; boekhouden; verkoop bij opbod; handelsbeurzen; opiniepeiling;</p> <p>gegevensverwerking; verschaffen van zakelijke informatie; distributie van muziekopnamen; (detailhandel in) distributie van muziekopnamen en video-opnamen; reclame en promotie en raadgeving met betrekking hiertoe; diensten op het gebied van reclame en publiciteit; diensten van verenigingen, te weten het bevorderen van de belangen van musici, zangers, liedjesschrijvers, muzikanten en artiesten; geautomatiseerde onlinebesteldiensten op het gebied van muziekopnamen; geautomatiseerde onlineschenkbestedingsdienst die de vereisten van de cadeauschenker met de wensen en behoeften van de cadeau-ontvanger vergelijkt; het houden van onlinehandelstentoonstellingen op het gebied van muziek, muziekconcerten en video's; organisatie van promotie via audiovisuele media; voorbereiding van audiovisuele vertoningen op het gebied van muziek; het voorbereiden van audiovisuele presentaties voor gebruik bij reclame; het organiseren en houden van vakbeurzen op het gebied van muziek en ontspanning; het organiseren en houden van beurzen en tentoonstellingen voor zakelijke en reclamedoeleinden; het promoten en houden van handelsbeurzen op het gebied van muziek; promotie van concerten van derden; het promoten van waren en diensten van derden door te regelen dat sponsors hun naam verbinden aan concerten en muziekevenementen; promotie van goederen van derden door het opstellen en plaatsen van advertenties in elektronische tijdschriften toegankelijk via een wereldwijd computernetwerk; verstrekking van zakelijke informatie over goederen en diensten van derden via een wereldwijd computernetwerk voor promotie- en/of publiciteitsdoeleinden; abonnementen voor boeken, tijdschriften, kranten of stripbladen; onlinedetailhandel, detailhandel per postordercatalogus, winkels en interactieve televisie, alle voor verkoop van toestellen voor het</p>	<p>schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers.</p>
---	---

opnemen, het overbrengen of het weergeven van geluid of beelden, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, mp3-opnamen, verkoopautomaten en mechanismen voor automaten met muntinworp, gegevensverwerkende apparatuur en computers, bespeelde media, hardware en firmware, software, van internet downloadbare software, downloadbare elektronische uitgaven, compact discs, digitale muziek, telecommunicatietoestellen, computerspelapparatuur aangepast voor gebruik met een externe beeldscherm of monitor, muismatjes, accessoires voor mobiele telefoons, contactlenzen, brillen en zonnebrillen, voorbespeelde audiobanden, -schijven en -cassettes, videobanden, -schijven en -cassettes, digitale audio- en audiovisuele banden en schijven, cd's, dvd's, laserdisk en schijfvormige geluidsdragers met muziek en amusement, theater- en muziekgeluids- en -beeldopnamen, software voor virtuele-werkelijkheidsspellen, downloadbare beltonen, muziek, mp3-bestanden, grafische afbeeldingen, spellen, beelden en video's voor draagbare communicatieapparaten, downloadbare muziek, mp3-bestanden, grafische afbeeldingen, computerspellen, beelden en video's, computerspelsoftware, banden, cartridges en cassettes, software met videospellen, banden, kardoezen [patronen] en cassettes, draagbare telefoons en accessoires voor mobiele telefoons, papier, karton en goederen vervaardigd uit deze materialen, drukwerken, foto's, schrijfbehoeften, publicaties, boeken en tijdschriften op het gebied van muziek, amusement, kunst en/of cultuur, adresboeken, agenda's, pennen, kalenders, wenskaarten, briefkaarten, pennen- en potlooddoosjes, stickers, leder en kunstleder, dierenhuiden, handkoffers en reistassen, handtassen, rugzakken, beurzen, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, spellen en speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, elektronische spelapparatuur, elektronische spellen (eenheden op handformaat voor het spelen), zelfstandig werkende

<p>videospelmachines, eenheden op handformaat voor het spelen van videospellen, flipperkastachtige spellen, elektronische videospellen voor speelhallen, flipperkasten, gokapparatuur, pokerfiches, poppen, accessoires en kledingstukken voor poppen, babyrammelaars, speelgoed voor in bad, strandballen, actiefiguurtjes en accessoires hiervoor, elektrisch actiespeelgoed, multi-activiteitspeelgoed voor kinderen, versierselen voor kerstbomen, kostuummaskers, vliegers, muzikaal speelgoed, speelgoed voor huisdieren, pluchen speelgoed, handpoppen, puzzels, opgevulde zachte poppen en dieren, zwemplankjes, spellen waarbij op een doel moet worden geschoten, speelgoedactiefiguurtjes, speelgoedsparpotten en sportartikelen, te weten golfclubs, honkbalballen, honkbalknuppels, rugbyballen, basketballen en voetballen.</p>	
<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; productie van radio- en televisieprogramma's; distributie van televisie- en radioprogramma's voor derden; muziekproductie en -uitgave; verschaffing van online-amusement, te weten verschaffing van geluids- en video-opnamen op het gebied van muziek en muzikaal amusement; diensten op het gebied van ontspanning, te weten verschaffing van voorbespeelde onlinemuziek- en beeldopnamen, niet om te downloaden, via een wereldwijd computernetwerk; diensten van fanclubs; ontwikkeling en verspreiding van onderwijsmaterialen van derden op het gebied van muziek en amusement; productie en distributie van radioamusement; audio- en geluidsopname en -productie; platenproductie; productie van videobanden; productie van speelfilms; distributie van speelfilms; doorverkoop van televisieprogramma's aan lokale stations; ontspanning in de vorm van een serie televisieprogramma's op het gebied van muziek en amusement; ontspanning, te weten uitzending van een doorlopende voorstelling voor kinderen via televisie, satelliet, audio- en videomedia; publicatie van boeken en tijdschriften; ontspanning in de vorm van doorlopende radioprogramma's;</p>	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; aanbieden van digitale muziek [niet te downloaden] vanaf het internet; amusement; casino's; circussen; clubs [ontspanning of opvoeding]; componeren van muziek; diensten van amusementshallen; diensten van diskjockeys; diensten van film- en toneelartiesten; diensten van opnamestudio's; filmen [filmopname] op videoband; filmproductie, anders dan voor reclamedoelinden; filmstudio's; filmverhuur; fotografie; fotoreportages; informatie op het gebied van amusement; modeldiensten voor artiesten; museumdiensten [presentaties, tentoonstellingen]; muziekproductie; ontspanning via de radio; ontspanning via de televisie; organisatie van bals; organisatie van sportcompetities; organisatie van schaaktoernooien; organisatie van voorstellingen [impresario- diensten]; organiseren en uitvoeren van concerten en muzikale evenementen; orkesten; plaatsreservering voor voorstellingen; theateervoorstellingen; toneelvoorstellingen; verhuur van decors voor voorstellingen; verhuur van geluidsopnamen; verhuur van radio- en televisietoestellen; verhuur van theaterdecors; vertonen van bioscoopfilms.</p>

<p>ontspanning in de vorm van liveconcerten en -optredens door muzikartiesten en -groepen; ontspanning, te weten liveoptredens door muziekgroepen, muzikartiesten en bekende persoonlijkheden; ontspanning in de vorm van voorstellingen door muzikartiesten, geleverd door middel van televisie, radio, geluids- en beeldopnamen; ontspanning, te weten geregistreerde voorstellingen door muzikartiesten; onderwijs en amusement, te weten productie en presentatie van televisieprogramma's, sportevenementen, modeshows, spelprogramma's, muziekprogramma's, prijsuitreikingen en komische programma's voor livepubliek die live worden uitgezonden of opgenomen voor latere uitzending; ontspanning, te weten levering van een website met muzikale optredens, muzikale video's, verwante filmclips, foto's en andere multimediamaterialen; diensten op het gebied van ontspanning, te weten verschaffing van onlinemuziekrecensies, muzikartiesten en muziekvideo's; amusement, te weten het leveren van vooraf opgenomen muziek, informatie op het gebied van muziek, commentaren en artikelen over muziek, allemaal online via een wereldwijd computernetwerk; ontspanning, te weten live, op televisie uit te zenden, en filmoptredens van een professionele entertainer; tentoonstellingen voor ontspanning in de vorm van muziekfestivals; ontspanning, te weten het houden van tentoonstellingen op het gebied van muziek en kunst; het organiseren van tentoonstellingen voor ontspanningsdoeleinden met muziek en kunst; en uitgave van webtijdschriften; distributie van muziek; distributie van muzikale geluids- en video-opnamen; voorbereiden van audiovisuele vertoningen op het gebied van muziek.</p>	
---	--

*Klasse 35*

55. De diensten "reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten" zijn expressis verbis opgenomen in de dienstenopgave van het ingeroepen recht en zijn daarmee identiek.

56. De diensten "merchandising" zien in de breedste zin des woords op iedere mogelijke activiteit die bijdraagt aan de verkoop van goederen aan detailhandelsconsumenten. Deze verkoopbevorderende

activiteiten worden ondersteund door het vermarkten van goederen voorzien van (woord)merken en logo's. Het produceren en verkopen van dergelijke verkoopondersteunende waren wordt inmiddels ook geduid als 'merchandising'. De dienst is daarmee sterk soortgelijk aan de diensten "reclame (geleverd via internet)", "reclame en promotie en raadgeving met betrekking hiertoe", "diensten op het gebied van reclame en publiciteit", "het promoten van waren en diensten van derden door te regelen dat sponsors hun naam verbinden aan concerten en muziek evenementen", "promotie van goederen van derden door het opstellen en plaatsen van advertenties in elektronische tijdschriften toegankelijk via een wereldwijd computernetwerk" en "verstrekking van zakelijke informatie over goederen en diensten van derden via een wereldwijd computernetwerk voor promotie- en/of publiciteitsdoeleinden". De diensten zijn naar hun aard en bestemming complementair en worden in de regel door dezelfde aanbieders aangeboden. Er is derhalve sprake van soortgelijkheid.

57. Aangezien de oppositie niet meer werd gericht tegen de waren in de klasse 16 van het betwiste depot, ontbreekt de lijst met waren in die klassen in het voorgaande overzicht. De diensten "in- en verkoop van de waren in de klasse 16 en (van) magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, compact discs, DVD's en andere digitale dragers" dient als volgt te worden gelezen: "in- en verkoop van papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken, boekbinderswaren, foto's, schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, penselen, schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen, drukletters, clichés, en (van) magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, compact discs, DVD's en andere digitale dragers".

58. De dienst "in- en verkoop van uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen" is vanwege de ruime formulering van de waren, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen, overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014. In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau "in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste".

59. De diensten "in- en verkoop van papier, karton, drukwerken, foto's, schrijfbehoeften, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, compact discs, DVD's en andere digitale dragers" van het betwiste teken, zijn identiek aan de diensten "onlinedetailhandel, detailhandel per postordercatalogus, winkels en interactieve televisie, alle voor verkoop van papier, karton, drukwerken, foto's, schrijfbehoeften, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, mp3-opnamen, compact discs, digitale muziek, voorbespeelde audiobanden, -schijven en -cassettes, videobanden, -schijven en -cassettes, digitale audio- en audiovisuele banden en schijven, cd's, dvd's, laserdisk en schijfvormige geluidsdragers met muziek en amusement, theater- en muziekgeluids- en -beeldopnamen, mp3-bestanden", van het ingeroepen recht.

60. Voor de diensten “in- en verkoop van kantoorartikelen, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, schrijfmachines en leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)” geldt dat deze soortgelijk, aan de diensten “onlinedetailhandel, detailhandel per postordercatalogus, winkels en interactieve televisie, alle voor verkoop van adresboeken, agenda's, pennen, kalenders, wenskaarten, briefkaarten, pennen- en potlooddoosjes en stickers. Deze diensten worden immers via dezelfde kanalen aangeboden, veelal door kantoorboekhandels, en delen dan ook hun aard, bestemming en herkomst.

61. Voor de dienst “in- en verkoop van plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen” geldt dat deze licht soortgelijk is aan de dienst “onlinedetailhandel, detailhandel per postordercatalogus, winkels en interactieve televisie, alle voor verkoop van papier en karton”. De waren waar de diensten van het betwiste teken betrekking op hebben, kunnen mogelijk bestemd zijn voor verpakkingsdoeleinden en zijn in dat geval naar hun aard gelijk. De diensten in kwestie zijn dan gericht op hetzelfde publiek en ook de distributiekkanalen zijn potentieel gelijk. De diensten zijn derhalve licht soortgelijk.

62. Ten aanzien van de overige diensten op het gebied van in- en verkoop, zoals vermeld in de dienstenopgave van het betwiste teken, te weten “in- en verkoop van boekbinderswaren, materiaal voor kunstenaars, penselen, drukletters en clichés” kan geen soortgelijkheid worden vastgesteld tussen de diensten van het ingeroepen recht en die van het betwiste teken. De aard van deze producten is zeer specifiek, ze zijn namelijk bestemd voor een gespecialiseerd publiek, zoals kunstenaars, hobbyisten en vaklui. Deze waren zullen in gespecialiseerde zaken verkocht worden en gekocht worden door mensen die weten wat ze zoeken. Daarmee zijn de distributiekkanalen ook verschillend. Zowel de toepassing als het publiek waar deze waren voor bestemd zijn, zijn dus verschillend. Er is dan ook geen sprake van soortgelijkheid.

#### *Klasse 41*

63. De diensten “opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten, muziekproductie en filmverhuur” zijn expressis verbis opgenomen in de dienstenopgave van het ingeroepen recht en zijn daarmee identiek.

64. De diensten “ontspanning via de radio en ontspanning via de televisie” van het betwiste depot zijn een species van het genus “ontspanning” en daarmee identiek aan de diensten van het ingeroepen recht.

65. Voor de diensten “organisatie van sportcompetities en organisatie van schaaktoernooien” in het depot van verweerder, geldt ook dat deze vallen onder de noemer van “sportieve activiteiten” zoals opgenomen in het ingeroepen recht van opposant. Ook deze diensten zijn daarmee identiek.

66. “Modeldiensten voor artiesten” zijn diensten geleverd door modellen aan uitvoerend kunstenaars, zoals beeldhouwers of schilders. Deze dienst wordt daarmee onderscheiden van modeldiensten voor publicitaire en promotionele doeleinden. Uit zijn aard is deze dienst derhalve te kwalificeren als een culturele activiteit, vandaar de indeling in de dienstenklasse 41. Het is dan ook een species van het genus “culturele activiteiten” en derhalve identiek of op zijn minst soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

67. De dienst “aanbieden van digitale muziek [niet te downloaden] vanaf het internet” is sterk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht “verschaffing van online-amusement, te weten



verschaffing van geluids- en video-opnamen op het gebied van muziek en muzikaal amusement”, “diensten op het gebied van ontspanning, te weten verschaffing van voorbespeelde onlinemuziek- en beeldopnamen, niet om te downloaden, via een wereldwijd computernetwerk”, “amusement, te weten het leveren van vooraf opgenomen muziek”, “distributie van muziek” en “distributie van muzikale geluids- en video-opnamen”. Deze diensten zien alle op het aanbieden van muziek aan consumenten en zijn daarmee in hoge mate soortgelijk in aard, bestemming en wijze van distributie.

68. De “diensten van opnamestudio's, filmen [filmopname] op videoband, filmproductie (anders dan voor reclamedoeleinden), filmstudio's en verhuur van geluidsopnamen” zijn sterk soortgelijk aan de “diensten op het gebied van ontspanning, te weten verschaffing van voorbespeelde onlinemuziek- en beeldopnamen, niet om te downloaden, via een wereldwijd computernetwerk; audio- en geluidsopname en –productie; productie van videobanden; productie van speelfilms en distributie van speelfilms”. Alle diensten hebben betrekking op het maken van film- en geluidsopnames en het ter beschikking stellen daarvan en zijn dus naar hun aard, bestemming en wijze van distributie sterk soortgelijk.

69. De diensten “amusement, casino's, circussen, clubs [ontspanning of opvoeding], diensten van amusementshallen, diensten van diskjockeys, informatie op het gebied van amusement, organisatie van bals, organisatie van voorstellingen [impresario-diensten], organiseren en uitvoeren van concerten en muzikale evenementen, orkesten, theatervoorstellingen; toneelvoorstellingen en het vertonen van bioscoopfilms”, betreffen alle diensten op het gebied van entertainment, dat wil zeggen ontspanning (amusement), al dan niet met een cultureel aspect. Deze diensten vallen daarmee volledig onder de noemer van de diensten “ontspanning en culturele activiteiten” van het ingeroepen recht.

70. De diensten “museumdiensten [presentaties, tentoonstellingen]” zijn, buiten het feit dat zij onder de algemene noemer van “ontspanning en culturele activiteiten” vallen, nadrukkelijk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht “ontspanning, te weten het houden van tentoonstellingen op het gebied van muziek en kunst en het organiseren van tentoonstellingen voor ontspanningsdoeleinden met muziek en kunst”.

71. De dienst “componeren van muziek” is licht soortgelijk aan de diensten “audio- en geluidsopname en –productie; muziekproductie en -uitgave”. Weliswaar zijn componisten en producenten van muziek zeker niet in alle gevallen dezelfde, desalniettemin kan een overlap niet worden uitgesloten, temeer daar de diensten alle zijn gericht op het creëren en uitgeven van muziek. Er is derhalve sprake van een lichte mate van soortgelijkheid van de diensten.

72. De “diensten van film- en toneelartiesten” zijn licht soortgelijk aan de diensten “ontspanning, te weten live, op televisie uit te zenden en filmoptredens van een professionele entertainer”. De diensten worden immers alle verleend in het kader van de brede noemer ‘entertainment’. Niet zelden hebben deze afzonderlijke dienstverleners eenzelfde agentschap van waaruit de diensten worden aangeboden. Daarmee zijn de diensten naar hun aard, herkomst, bestemming en wijze van distributie gelijk. De diensten zijn daarmee op zijn minst licht soortgelijk.

73. Er is ook sprake van een lichte mate van soortgelijkheid bij de “plaatsreservering voor voorstellingen” van het bestreden teken en de diensten “ontspanning in de vorm van liveconcerten en -optredens door muzikartiesten en -groepen; ontspanning, te weten liveoptredens door muziekgroepen, muzikartiesten en bekende persoonlijkheden; ontspanning, te weten geregistreerde voorstellingen door muzikartiesten; ontspanning en culturele activiteiten” van het ingeroepen recht. De dienst is naar

bestemming (doelpubliek) gelijk. Dezelfde mate van soortgelijkheid bestaat er ten aanzien van de dienst “de verhuur van decors voor voorstellingen en de verhuur van theaterdecors”, aangezien ook deze dienst naar bestemming (het faciliteren van voorstellingen en evenementen) gelijk is aan de diensten van het ingeroepen recht.

74. De dienst “verhuur van radio- en televisietoestellen” is soortgelijk aan de dienst “onlinedetailhandel, detailhandel per postordercatalogus, winkels en interactieve televisie, alle voor verkoop van toestellen voor het opnemen, het overbrengen of het weergeven van geluid of beelden”. De verkoop en verhuur van identieke waren zijn immers concurrerende diensten.

75. Voor de diensten “fotografie en fotoreportages” kan geen soortgelijkheid worden vastgesteld met de diensten van het ingeroepen recht. Het maken van foto's en fotoreportages is uit zijn aard als dienst voor derden een (semi-)professionele aangelegenheid voor specialisten. Het in aanmerking komend publiek, de aard van de dienstverlening en de wijze van aanbieden (distributie) van de dienst aan de consument, is niet gelijk aan die van de diensten van het ingeroepen recht, die met name in de entertainment- en (culturele) ontspanningsbranche worden verleend. De diensten zijn niet soortgelijk.

#### *Conclusie*

76. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk, deels te vaag geformuleerd om soortgelijkheid uit te sluiten en deels niet soortgelijk.

#### **A.2 Globale beoordeling**

77. 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.

78. 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, reeds geciteerd).

79. 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). Op basis van de gehanteerde waren- en dienstenopgave kan niet worden aangenomen dat er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau. Derhalve moet worden uitgegaan van het normale aandachtsniveau van de gemiddelde consument.

80. 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).

81. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord CHESS een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het bijzonder populair als merknaam is (zie overweging 28), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 en GEU, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

82. Verweerder meent ook dat de ingeroepen rechten weinig onderscheidend vermogen hebben vanwege het feit dat het teken CHESS beschrijvend is voor de diensten “sportieve en culturele activiteiten” en “organisatie van schaaktoernooien” (zie overweging 28). Ook al zou er weinig onderscheidend vermogen aan het element “CHESS” toekomen, zoals verweerder stelt, dan nog neemt dit element een eigen en zelfstandige plaats in, zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken en moet er bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken rekening mee worden gehouden (GEU, Ecoblue, reeds aangehaald).

83. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (zie in die zin GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

84. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de deels identieke, deels soortgelijke en deels te vaag geformuleerde diensten (om soortgelijkheid uit te sluiten), het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

85. Verweerder merkt nog op dat opposant de oppositie nadrukkelijk beperkt tot de klassen 35 en 41, maar het Bureau toch verzoekt de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor de klassen 16, 35 en 41. Verweerder veronderstelt dat dit laatste op een vergissing berust (zie overweging 29). Het Bureau stelt vast dat opposant de oppositie expliciet beperkt en de oppositie enkel wenst te volharden tegen alle diensten, vermeld in de klassen 35 en 41 van het geopponeerde teken (zie overwegingen 4 en 9). Het Bureau is van mening dat de redactie van de toewijzingszinsnede op een verschrijving berust en heeft de oppositiebeslissing ook dienovereenkomstig behandeld.

## **C. Conclusie**

86. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot een deel van de waren waarvoor het betwiste teken werd gedeponeerd. Nu het ingeroepen woord-/beeldmerk "CHESS" een identieke waren- en dienstenlijst heeft als die van het ingeroepen woordmerk "CHESS", komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van het betwiste teken en het ingeroepen woord-/beeldmerk.

#### IV. BESLUIT

87. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

88. Benelux merkaanvraag met nummer 1270502 wordt niet ingeschreven voor de diensten:

- Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; merchandising; in- en verkoop van papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken, foto's, schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen, en (van) magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, compact discs, DVD's en andere digitale dragers.
- Klasse 41: Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; aanbieden van digitale muziek [niet te downloaden] vanaf het internet; amusement; casino's; circussen; clubs [ontspanning of opvoeding]; componeren van muziek; diensten van amusementshallen; diensten van diskjockeys; diensten van film- en toneelartiesten; diensten van opnamestudio's; filmen [filmopname] op videoband; filmproductie, anders dan voor reclamedoelende; filmstudio's; filmverhuur; informatie op het gebied van amusement; modeldiensten voor artiesten; museumdiensten [presentaties, tentoonstellingen]; muziekproductie; ontspanning via de radio; ontspanning via de televisie; organisatie van bals; organisatie van sportcompetities; organisatie van schaaktoernooien; organisatie van voorstellingen [impresario- diensten]; organiseren en uitvoeren van concerten en muzikale evenementen; orkesten; plaatsreservering voor voorstellingen; theatervoorstellingen; toneelvoorstellingen; verhuur van decors voor voorstellingen; verhuur van geluidsopnamen; verhuur van radio- en televisietoestellen; verhuur van theaterdecors; vertonen van bioscoopfilms.

89. Benelux merkaanvraag met nummer 1270502 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten, waartegen de oppositie al dan niet was gericht:

- Klasse 16 (alle waren).
- Klasse 35: In- en verkoop van boekbinderswaren, materiaal voor kunstenaars, penselen, drukletters en clichés.
- Klasse 41: Fotografie; fotoreportages.

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

Den Haag, 28 november 2014

Tomas Westenbroek

(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul