

Hof Den Haag, 7 juli 2009, Ottomania v Otto en BBIE

OTTO
v
OTTOMANIA

MERKENRECHT**Geen verwarringsgevaar**

- [geen sprake van zodanige auditieve en visuele overeenstemming dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, terwijl door, voor een deel van het publiek herkenbare, begripsmatige betekenis van OTTOMANIA bovendien een eventueel beperkte mate van auditieve en/of visuele overeenstemming wordt gecompenseerd](#)

In aanmerking nemende dat:

- tussen partijen vaststaat dat geen sprake is van begripsmatige overeenstemming,
- naar het oordeel van het hof een aanzienlijk deel van het relevante publiek, mede gelet op de omstandigheid dat de waren waarvoor Ottomania het teken heeft gedeponeerd (in ieder geval deels, zoals lampions, dienbladen, vazen en servies van edele metalen, decoratieproducten van koper en parelmoer en hamamhanddoeken) en gebruikt, afkomstig zijn uit en typerend zijn voor landen uit het vroegere Ottomaanse Rijk, zoals Turkije, de verwijzing naar het Ottomaanse Rijk zal onderkennen,

- het hof van oordeel is dat bij het uitspreken van het woord OTTOMANIA de klemtoon ligt op MA en ook overigens de nadruk ligt op het uit drie lettergrepen bestaande bestanddeel MANIA, waardoor het klankbeeld van de tekens verschilt, terwijl ook het klankritme, dat bij OTTOMANIA als "golvend" en bij OTTO als "kort en staccato" kan worden aangemerkt, verschilt,

- het teken OTTOMANIA uit meer dan twee keer zoveel letters bestaat als het teken OTTO, waardoor er een belangrijk visueel verschil tussen beide tekens aanwezig is,

is het hof van oordeel dat er geen sprake is van zodanige auditieve en visuele overeenstemming dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, terwijl door voormelde, voor een deel van het publiek herkenbare, begripsmatige betekenis van OTTOMANIA bovendien een eventueel beperkte mate van auditieve en/of visuele overeenstemming wordt gecompenseerd. Daaraan doet niet af dat het teken OTTOMANIA begint met het woord OTTO en dit merk "volledig hernomen is in het betwiste teken".

Soortgelijkheid en normaal gebruik: oppositie

- [Nu Otto, gelet op de datum van haar depot, nog geen gebruiksbewijzen als bedoeld in artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE behoefde over te leggen, is in dit verband niet relevant of zij haar merk ook voor al de waren, waarvoor het is gedeponeerd, normaal heeft gebruikt.](#)

Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren dient rekening te worden gehouden met alle relevante

factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren van het oudere en het jongere merk/teken, zoals de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerend dan wel complementaire karakter ervan. Ottomania betwist niet dat de waren deels gelijk zijn. Zij betwist (in beroep) wel dat een deel van de waren waarvoor zij het teken heeft gedeponeerd, welke waren zij noemt in punt 12 van haar verzoekschrift, soortgelijk is. Het hof is met Otto op de door haar in punt 9 van haar verweerschrift genoemde gronden, van oordeel dat ook deze waren soortgelijk zijn aan de waren waarvoor Otto haar merk heeft gedeponeerd. Nu Otto, gelet op de datum van haar depot, nog geen gebruiksbewijzen als bedoeld in artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE behoefde over te leggen, is in dit verband niet relevant of zij haar merk ook voor al de waren, waarvoor het is gedeponeerd, normaal heeft gebruikt. Het bovenstaande brengt mee dat in het midden kan blijven of in een oppositieprocedure in beroep door het hof rekening mag worden gehouden met nieuwe (juridische) verweren van de oorspronkelijk verweerder in de oppositieprocedure en of een dergelijk verweer in de reactie namens Ottomania in de oppositieprocedure, daar waar een beroep wordt gedaan op de omstandigheid dat de afzetkanalen van de waren van partijen verschillen, valt te lezen.

Beroep tegen BBIE niet-ontvankelijk

- [In het Verdrag is ervoor gekozen dat de oppositieprocedure gevoerd wordt tussen twee particuliere partijen, waarbij het Bureau als beslissende instantie optreedt](#)

Artikel 2.14 BVIE bepaalt dat de deposant of houder van een ouder merk binnen een daarbij bepaalde termijn tegen (inschrijving van) een merk schriftelijk bij het Bureau oppositie kan instellen. Niet bepaald is in het BVIE dat het Bureau in geval van beroep ex artikel 2.17 BVIE als verweerder moet worden beschouwd of als belanghebbende moet worden opgeroepen. In het Verdrag is ervoor gekozen dat de oppositieprocedure gevoerd wordt tussen twee particuliere partijen, waarbij het Bureau als beslissende instantie optreedt (vergelijk de conclusie van de Advocaat-Generaal Leclercq in de zaak A 2008/1 voor het BenGH van 17 november 2008 (inz. Jtekt/Jacobs en BBIE)). Derhalve zal Ottomania in haar beroep tegen het Bureau niet-ontvankelijk worden verklaard.

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 7 juli 2009

(J.C. Fasseur-van Santen, A. D. Kiers-Becking, C.J. Verduyn)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 200.012.035/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 7 juli 2009 inzake

de commanditaire vennootschap OTTOMANIA CV, gevestigd te Haarlem,

verzoekster, hierna te noemen: Ottomania,
behandelend advocaten: mr. [C.S. Mastenbroek](#) en [L. Kroon](#) te Amsterdam,
procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,
tegen
de vennootschap naar Duits recht OTTO GMBH & CO KG,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
verweerster, hierna te noemen: Otto,
advocaten: mrs. F.W.E. Eijssvogels en C. Zeri te Amsterdam,
en
het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, gevestigd te 's-Gravenhage,
aangeduid als verweerder,
hierna te noemen: het Bureau, niet verschenen.

De procedure

Bij op 9 juli 2008 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft Ottomania het hof verzocht de beslissing van het Bureau van 9 mei 2008, waarbij de oppositie van Otto tegen inschrijving van het merk OTTOMANIA is toegewezen (nr 2000868), te vernietigen, alsnog de oppositie af te wijzen en de inschrijving te bevelen, met, voor zover na vermindering van eis nog van belang, veroordeling van Otto in de kosten van de oppositie en van beroep.

Bij op 20 november 2008 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft Otto het hof verzocht het verzoek af te wijzen en de beslissing van het Bureau te bekrachtigen, kosten rechtens.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 12 februari 2009, waarbij door Otto nog producties in het geding zijn gebracht en Ottomania haar verzoek heeft gewijzigd, in die zin dat zij, onder overlegging van een kostenspecificatie, volledige vergoeding van proceskosten ex artikel 1019h Rv vordert. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten door hun voormelde (behandelend) advocaten.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

a. Op 11 augustus 2006 heeft Ottomania een depot verricht van het Beneluxwoordmerk OTTOMANIA, ingediend voor waren in de klassen 11, 14, 20, 21, 24, 25 en 26 (depotnummer 1117024);

b. Otto is houdster van het woordmerk OTTO (internationale inschrijving 834049, met gelding voor de Benelux), ingediend op 11 juni 2004 voor waren in onder meer klassen 11, 14, 20, 21, 24, 25 en 26;

c. Op 29 november 2006 heeft Otto oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de voormelde aanvraag van Ottomania. De oppositie is gebaseerd op haar hiervoor vermelde merk;

d. Otto heeft argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Hierop is namens Ottomania gereageerd;

e. Bij beslissing van 9 mei 2008 heeft het Bureau de oppositie gegrond geacht en beslist dat voormeld Benelux depot met nummer 1117024 niet wordt

ingeschreven, met verwijzing van Ottomania op de voet van artikel 2.16, lid 5, BVIE in de kosten, begroot op € 1.000.--.

2. Ottomania heeft bij voormeld verzoekschrift beroep ingesteld tegen voormelde beslissing van het Bureau. Het beroep richt zich tegen Otto en het Bureau.

3. Artikel 2.14 BVIE bepaalt dat de deposant of houder van een ouder merk binnen een daarbij bepaalde termijn tegen (inschrijving van) een merk schriftelijk bij het Bureau oppositie kan instellen. Niet bepaald is in het BVIE dat het Bureau in geval van beroep ex artikel 2.17 BVIE als verweerder moet worden beschouwd of als belanghebbende moet worden opgeroepen. In het Verdrag is ervoor gekozen dat de oppositieprocedure gevoerd wordt tussen twee particuliere partijen, waarbij het Bureau als beslissende instantie optreedt (vergelijk de [conclusie van de Advocaat-Generaal Leclercq in de zaak A 2008/1 voor het BenGH van 17 november 2008 \(inz. Jtekt/Jacobs en BBIE\)\)](#). Derhalve zal Ottomania in haar beroep tegen het Bureau niet-ontvankelijk worden verklaard.

4. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:

"1. De deposant of houder van een ouder merk kan, 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:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3 BVIE sub a en b. (...)."

Artikel 2.3 voor zover van belang, 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. (...);

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; "

5. Otto heeft haar oppositie gegrond op het in artikel 2.14, lid 1, juncto 2.3, sub a BVIE bepaalde. Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie toe te wijzen overwogen dat de waren waarvoor de tekens zijn gedeponeerd identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn, dat de tekens visueel en auditief overeenstemmen en dat verwarringsgevaar bestaat. De bezwaren van Ottomania richten zich tegen deze oordelen.

6. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren van het oudere en het jongere merk/teken, zoals de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerend dan wel complementaire karakter ervan. Ottomania betwist niet dat de waren deels gelijk zijn. Zij betwist (in beroep) wel dat een deel van de waren waarvoor zij het teken heeft gedeponeerd, welke waren zij noemt in punt 12 van haar verzoekschrift, soortgelijk is. Het hof is met Otto op de door haar in punt 9 van haar verzoekschrift genoemde gronden, van

oordeel dat ook deze waren soortgelijk zijn aan de waren waarvoor Otto haar merk heeft gedeponereerd. Nu Otto, gelet op de datum van haar depot, nog geen gebruiksbewijzen als bedoeld in artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE behoefde over te leggen, is in dit verband niet relevant of zij haar merk ook voor al de waren, waarvoor het is gedeponereerd, normaal heeft gebruikt. Het bovenstaande brengt mee dat in het midden kan blijven of in een oppositieprocedure in beroep door het hof rekening mag worden gehouden met nieuwe (juridische) verweren van de oorspronkelijk verweerder in de oppositieprocedure en of een dergelijk verweer in de reactie namens Ottomania in de oppositieprocedure, daar waar een beroep wordt gedaan op de omstandigheid dat de afzetkanalen van de waren van partijen verschillen, valt te lezen.

7. Bij de beoordeling van de vraag of de tekens zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van de merken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren eu/of diensten, in casu het grote publiek.

8. In aanmerking nemende dat:

- tussen partijen vaststaat dat geen sprake is van begripsmatige overeenstemming,

- naar het oordeel van het hof een aanzienlijk deel van het relevante publiek, mede gelet op de omstandigheid dat de waren waarvoor Ottomania het teken heeft gedeponereerd (in ieder geval deels, zoals lampions, dienbladen, vazen en servies van edele metalen, decoratieproducten van koper en parelmoer en hamamhanddoeken) en gebruikt, afkomstig zijn uit en typerend zijn voor landen uit het vroegere Ottomaanse Rijk, zoals Turkije, de verwijzing naar het Ottomaanse Rijk zal onderkennen,

- het hof van oordeel is dat bij het uitspreken van het woord OTTOMANIA de klemtoon ligt op MA en ook overigens de nadruk ligt op het uit drie lettergrepen bestaande bestanddeel MANIA, waardoor het klankbeeld van de tekens verschilt, terwijl ook het klankritme, dat

bij OTTOMANIA als "golvend" en bij OTTO als "kort en staccato" kan worden aangemerkt, verschilt,

- het teken OTTOMANIA uit meer dan twee keer zoveel letters bestaat als het teken OTTO, waardoor er een belangrijk visueel verschil tussen beide tekens aanwezig is,

is het hof van oordeel dat er geen sprake is van zodanige auditieve en visuele overeenstemming dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, terwijl door voormelde, voor een deel van het publiek herkenbare, begripsmatige betekenis van OTTOMANIA bovendien een eventueel beperkte mate van auditieve en/of visuele overeenstemming wordt gecompenseerd. Daaraan doet niet af dat het teken OTTOMANIA begint met het woord OTTO en dit merk "volledig hernomen is in het betwiste teken". Dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van woorden is in dit geval, gelet op de hiervoor aangegeven omstandigheden, onvoldoende reden om verwarringsgevaar aan te nemen. Ottomania heeft een aantal voorbeelden genoemd waarin het woorddeel MANIA opgevat kan worden als een verwijzing naar gekte of overdreven voorliefde (in het Nederlands manie). Bij die voorbeelden gaat het om erkend bestaande populariteit van een (vakantie)land of persoon. Gesteld noch gebleken dat er een gekte (hype) rond het (postorderbedrijf) OTTO bestaat, zodat er geen verwarringsgevaar is in die zin dat het publiek in OTTOMANIA een verwijzing naar het merk OTTO zal zien. Nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, is de oppositie ongegrond.

9. Op grond van het bovenstaande dient de bestreden beslissing van het Bureau te worden vernietigd. Hoewel artikel 2.17, lid 1, BVIE slechts spreekt over vernietiging van de beslissing van het Bureau, zal het hof tevens bepalen dat de oppositie ongegrond is en dat het depot wordt ingeschreven. Daarnaast heeft Ottomania geen belang meer bij toewijzing van het gevorderde bevel tot inschrijving. Krachtens artikel 1.33 van het Uitvoeringsreglement dient het Bureau onverwijld uitvoering te geven aan de beslissing van het hof over de ongegrondheid van de oppositie, zodra deze beslissing niet meer vatbaar is voor een voorziening in cassatie.

10. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Otto worden veroordeeld in de kosten van het bezwaar en het beroep. Ottomania heeft voor het eerst bij de mondelinge behandeling verzocht om volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikell 1019h Rv. Voor toepassing van dit artikel is naar het oordeel van het hof in dit beroep geen plaats is, nu het in casu niet gaat om een dagvaardingsprocedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht (artikel 1019h Rv juncto artikel 1019 Rv). Bovendien heeft Ottomania haar verzoek terzake niet zodanig tijdig ingesteld en gespecificeerd dat Otto zich daartegen naar behoren heeft kunnen verweren. Het hof zal de kosten begroten volgens het algemene liquidatietarief als na te melden.

Beslissing

Het hof:

in de zaak tussen Ottomania en het Bureau verklaart Ottomania niet-ontvankelijk in haar beroep;

veroordeelt Ottomania in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op nihil;
in de zaak tussen Ottomania en Otto vernietigt de beslissing in oppositie van het Bureau van 9 mei 2008; en opnieuw rechtdoende:

bepaalt:

dat de oppositie met nummer 200868 ongegrond is;

dat het Benelux depot met nummer 1117024 wordt ingeschreven;

dat Otto €1.000,- terzake van de proceskosten van de oppositie verschuldigd is aan Ottomania;

veroordeelt Otto in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Ottomania begroot op €303,- aan verschotten en €1.788,- aan salaris voor de advocaat;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A. D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juli 2009 in aanwezigheid van de griffier.