



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 9 mei 2008

Nº 2000868

- Opposant:** **Otto (GmbH & Co KG)**
Wandsbeker Str. 3-7
22172 Hamburg
Duitsland
- Gemachtigde:** **Howrey LLP**
Amstelplein 1, Rembrandt Toren, 31^e verd.
1096 HA Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen merk:** OTTO (internationale inschrijving 834049)
- tegen*
- Verweerder:** **Ottomania CV**
Warmoesstraat 22
2011 HP Haarlem
Nederland
- Gemachtigde:** **Markenizer B.V.**
Postbus 28099
3003 KB Rotterdam
Nederland
- Betwiste merk:** OTTOMANIA (Benelux depot 1117024)

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

1. Op 11 augustus 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk OTTOMANIA voor waren in de klassen 11, 14, 20, 21, 24, 25 en 26. Het depot is onder nummer 1117024 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 september 2006.
2. Op 29 november 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere woordmerk OTTO (internationale inschrijving 834049), ingediend op 11 juni 2004 voor waren en diensten in de klassen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39 en 42. De opposant is houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot.
4. De oppositie is gebaseerd op een deel van de waren van het ingeroepen recht, namelijk op die in de klassen 11, 14, 20, 21, 24, 25 en 26.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 1 december 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
8. Op 31 januari 2007 heeft Markenizer zich voor het betwiste depot en de oppositie als gemachtigde gesteld.
9. Op 1 februari 2007 hebben partijen gezamenlijk verzocht om opschorting van de procedure. De cooling-off periode is met twee maanden verlengd.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 april 2007. Het Bureau heeft op 23 april 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 23 juni 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
11. Opposant heeft op 22 juni 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend en daarbij de waren van het oudere merk waarop de oppositie gebaseerd is verder beperkt tot een aantal specifieke waren binnen de klassen 11, 14, 20, 21, 24, 25 en 26. Het Bureau heeft de argumenten van opposant op 19 juli 2007 naar verweerder gestuurd en daarbij een termijn tot en met 19 september 2007 gesteld om te reageren.
12. Het Bureau ontving op 18 september 2007 de reactie van verweerder. Deze is op 20 september 2007 naar opposant gestuurd.

13. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

16. Opposant stelt dat beide merken woordmerken zijn en dat het element OTTO in OTTOMANIA hetzelfde wordt uitgesproken als het merk OTTO. Er is daardoor sprake van auditieve overeenstemming, die niet wordt weggenomen door de toevoeging van het element MANIA achter het element OTTO. Ook visueel is er volgens opposant sprake van overeenstemming doordat de merken het eerste gedeelte, dat over het algemeen voornamelijk de aandacht van de consument trekt, gemeen hebben. Van begripsmatige overeenstemming is volgens opposant geen sprake, omdat de woorden OTTO en OTTOMANIA beide voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux geen betekenis hebben.

17. Opposant stelt, onder verwijzing naar rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg (GEA), dat wanneer één van de twee woorden waaruit een woordmerk bestaat visueel en auditief gelijk is aan het ene woord waaruit een ouder merk bestaat en de beide woorden begripsmatig geen betekenis hebben voor het betrokken publiek, de merken in hun geheel beschouwd normaliter moeten worden geacht overeen te stemmen. Dit geldt volgens opposant ook voor het onderhavige geval.

18. Voor wat betreft de vergelijking van waren en diensten stelt opposant dat het merk OTTOMANIA is gedeponereerd voor dezelfde, althans voor soortgelijke waren als waarvoor het merk OTTO is ingeschreven.

19. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau om de inschrijving van het merk OTTOMANIA te weigeren en om verweerder te verwijzen in de kosten.

20. Verweerder stelt dat de handelsnaam OTTOMANIA sinds 2001 in gebruik is. OTTOMANIA is een samenstelling van OTTOMAN en MANIA oftewel "gek van het Ottomaanse rijk". Het merk wordt gebruikt voor producten die uitsluitend afkomstig zijn uit landen die vroeger tot het Ottomaanse rijk behoorden, zoals Turkije, Syrië en Libanon. Verweerder stelt, en legt ter onderbouwing daarvan een aantal publicaties over, dat de OTTOMANIA producten grote bekendheid genieten onder het Benelux publiek. Het publiek bestaat, aldus verweerder, uit gemiddeld oplettende consumenten, maar ook uit professionals in de woonbranche en historici en volkenkundigen.

21. Met betrekking tot het merk van opposant, OTTO, stelt verweerder dat dit een jongensnaam is en dat het publiek de naam ook alleen zal herkennen in die hoedanigheid. Verweerder stelt dat dit merk

wordt gebruikt door een postorderbedrijf en dat de producten worden aangeboden via een catalogus met de naam OTTO of via internet. Ook het merk OTTO is volgens verweerder een bekend merk.

22. Er is volgens verweerder geen sprake van overeenstemming tussen de merken. Auditief is er geen overeenstemming omdat de klemtoon, die bij uitstek bepalend is voor de herinnering van de merkklink, bij OTTOMANIA op de derde lettergreep (MA) ligt en die lettergreep bij OTTO niet aanwezig is. Visueel is er geen overeenstemming omdat OTTOMANIA veel langer is dan OTTO, waardoor het totaalbeeld verschillend is. Begripsmatig zijn de tekens volgens verweerder verschillend: OTTO is een jongensnaam en OTTOMANIA verwijst naar het Ottomaanse rijk.

23. In verband met de begripsmatige vergelijking verwijst verweerder nog naar de zaak Picasso-Picaro (HvJEG, C-361/04, 12 januari 2006), waarin is bepaald dat begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen visuele en fonetische overeenkomsten, wanneer tenminste één van de betrokken tekens een voor het relevante publiek duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het publiek zal volgens verweerder aan OTTO een duidelijke en vaste betekenis toekennen, omdat OTTO sinds decennia een bekend merk is voor een postorderbedrijf. Mocht er dus sprake zijn van auditieve en visuele overeenstemming, dan zal die overeenstemming volgens verweerder, analoog aan Picasso-Picaro, niet opwegen tegen het feit dat er geen begripsmatige overeenstemming is.

24. Verweerder merkt op dat aangezien er geen overeenstemming tussen de merken is, er ook geen verwarring mogelijk is.

25. Ter verdere onderbouwing van de stelling dat er geen verwarringsgevaar is, onderstreept verweerder nog een aantal – deels reeds genoemde – omstandigheden die met het gebruik van de tekens verband houden. Opposant is een postorderbedrijf en het merk OTTO is feitelijk alleen de naam van een website en een catalogus. Verweerder is een winkel en OTTOMANIA wordt gebruikt voor de producten die daar verkocht worden en met het OTTOMANIA logo worden gelabeld. De afzetkanalen zijn dus totaal verschillend. Beide merken zijn volgens verweerder bekende merken, die op een verschillende manier worden gebruikt en waarvoor de marketing totaal verschillend is. OTTOMANIA wordt, tenslotte, sinds 2001 intensief gebruikt. Verweerder leidt daaruit af dat er de afgelopen zes jaar geen verwarring inhoudende de mogelijkheid tot associatie heeft plaatsgevonden en dat het niet voor de hand ligt dat dit door het enkele feit dat verweerder het merk OTTOMANIA nu heeft gedeponneerd wel zal ontstaan.

26. Verweerder verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

28. 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.”*

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

30. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, Canon, reeds geciteerd).

31. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht 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 (in dit geval voor zover de oppositie erop is gebaseerd), respectievelijk zoals aangeduid in het depot. Met de opmerkingen van verweerder over het gebruik dat daadwerkelijk van merk en teken wordt gemaakt en de daarbij toegepaste verkoopformules kan dan ook geen rekening worden gehouden.

32. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 11: ... lampes d'éclairage, ... lampes électriques pour arbres de Noël; plafonniers; ... lampes électriques; ... lampes à huile; ... lampadaires; ... lampes de poche.... <i>... lampen voor verlichting, ..., elektrische lampen voor kerstbomen, plafonnières, ... elektrische lampen ..., olielampen ..., lantaarns voor verlichting, zaklampen ...</i>	Kl 11: Lampen voor verlichting, lantaarns voor verlichting, lampions.
Cl 14: Articles de bijouterie, en particulier épingles, bracelets, broches, colliers, chaînes,	Kl 14: Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt

<p>perles, bagues, boucles d'oreilles; montres-bracelets; parures d'ambre jaune; chronographes (montres), horloges électriques; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers); fixe-cravates, épingles de cravates, boutons de manchettes; porte-clefs (de fantaisie, bijoux); articles de bijouterie; parures d'argent; cadrans solaires, chronomètres à arrêt; strass; montres de poche, montres-horloges, pendules, bracelets de montres, étuis pour l'horlogerie, réveille-matin, instruments chronométriques.</p> <p><i>Juwelierswaren, met name spelden, armbanden, broches, colliers, halskettingen, parels, ringen, oorbellen; polshorloges, sieraden van amber, chronografie horloges, elektrische horloges, goud- en zilverwerk (behoudens messen, vorken en lepels), dasklippen, dasspelden, manchetknopen, sleutelhangers (als sieraad), bijouterieën, sieraden van zilver, zonnwijzers, stopwatches, namaakjuwelen, zakhorloges, horloges/klokken, pendules, horlogebanden, etuis voor horloges, wekkers, chronometrische instrumenten.</i></p>	<p>voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; dienbladen voor huishoudelijk gebruik, van edele metalen; vazen en servies, van edele metalen.</p>
<p>CI 20: Casiers, dessertes, lits, literie (à l'exception du linge de lit), cadres (encadrement), jardinières (meubles), tables pour pots à fleurs (meubles), étagères de bibliothèques, serrelivres, buffets (meubles), meubles de bureau; caisses en bois ou en matières plastiques; portemanteaux (meubles), tringles de rideaux, vaisseliers; tabourets; chaises hautes pour enfants, trotteurs pour enfants; commodes; vannerie; caillebotis non métalliques; parcs pour bébés; chaises longues; matelas à air non à usage médical; matelas; meubles, paravents (meubles); rotin; étagères; porte-parapluies; ... tableaux accroche-clefs; coffrets à bijoux (non en métaux précieux); armoires; bureaux (meubles); tiroirs; chariots (mobillier); sofas, glaces (miroirs), plaques de verre pour miroirs; coffres à jouets; sommiers de lits; piédestaux pour pots de fleurs; chaises, tables, vitrines (meubles); appliques murales décoratives (ameublement) non en matières textiles, tables de toilette (mobillier); lits hydrostatiques non à usage médical; établis, porte-revues, présentoirs pour journaux; sommiers à lattes (caillebotis) métalliques.</p> <p><i>Archiefkasten, dientafels, bedden, beddengoed (behoudens linnen), lijsten, siermeubelen die plantenbakken bevatten, siermeubelen voor het dragen van plantenbakken, boekenplanken, boekenhouders, buffetten, bureaumeubelen, houten kisten of van plastic, kapstokken, gordijnrails, open meubelstukken om borden in te zetten, krukken, kinderstoelen, loopstoeltjes voor kinderen, commodes, mandenwerk, niet-metalen roosters voor vloeropeningen, kinderboxen, ligstoelen, luchtbedden voor non-medisch gebruik, matrassen, meubelen, windschermen (meubelen), rotan, boekenrekken, parapluhouders ..., sleutelbord voor het ophangen van sleutels, sieradendozen (van niet-edele metalen), kasten, bureaus, laden, wagentjes; sofa's, spiegels, glasplaten voor spiegels, speelgoedbakken, onderbedden,</i></p>	<p>KI 20: Interieur- en decoratieproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen, gemaakt van koper of een legering van koper, al dan niet vertind, hout, glas, parelmoer, plastic, porselein en aardewerk, waaronder spiegels en lijsten; meubelen; sculpturen van hout, was, gips of plastic.</p>

<p><i>voetstukken voor plantenbakken, stoelen, tafels, vitrinekasten; non-stoffelijke wandversieringen, toilettafels, hydrostatische bedden voor non-medisch gebruik, werkbanken, tijdschriftenhouders, verkoopstandaarden voor kranten, metalen lattenbodems.</i></p>	
<p>CI 21: ... gobelets non en métaux précieux; récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux); balais; chopes à bière; pots à fleurs, cache-pot non en papier; ... boîtes à pain, ... beurriers; ... burettes non en métaux précieux; ... ouvre-bouteilles; ... services à épices; ... boîtes en verre, verres (récipients), boules de verre; ... porte-serviettes non en métaux précieux, ... récipients calorifuges pour boissons et aliments; services à café non en métaux précieux; ... cruches non en métaux précieux; carafes; cloches à fromage; ... boîtes à biscuits; ... chandeliers non en métaux précieux; ... corbeilles à usage domestique non en métaux précieux, ... cristaux (verrerie); ... objets d'art en porcelaine, en terre ou en verre, services à liqueurs; mélangeurs manuels (shakers); ... moulins à poivre à main; poivriers non en métaux précieux; nécessaires pour le pique-nique (vaisselle); ... porcelaines; ... saladiers non en métaux précieux; salières non en métaux précieux; ... plateaux à usage domestique non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, tasses non en métaux précieux; boîtes à thé non en métaux précieux, théières non en métaux précieux, services à thé non en métaux précieux; ... assiettes non en métaux précieux; ... pelles à tartes; ... récipients à boire, verres à boire; ... soucoupes non en métaux précieux; vases non en métaux précieux; ... sucriers non en métaux précieux...</p> <p><i>... Drinkbekers van non-edele metalen, kommen voor het schoonmaken of voor de keuken van niet-edele metalen ..., bierglazen, bloempotten, sierbloempotten ..., broodmanden ..., boterpotjes ..., kannetjes van niet edele metalen ..., flesopeners, ..., servies voor kruiden ..., glazen dozen, drinkglazen, glazen bollen ..., servettenhouders van niet edele metalen ..., gekleurde kommen voor dranken en etenswaren, koffieservies van niet edele metalen ..., kruiken van niet edele metalen, karaffen, kaaskuipjes ..., koekentrommels ..., kandelaars van niet edele metalen ..., mandjes voor huishoudelijk gebruik van niet edele metalen ..., kristallen glaswerk ..., kunststukken van porselein, aardewerk of glas, servies voor likeur, shakers ..., handmatige pepermolens, pepermolens van niet edele metalen, servies voor picknick ..., porseleinen voorwerpen ..., slabakken van niet edele metalen, zoutvat van niet edele metalen ..., schalen voor huishoudelijk gebruik van niet edele metalen ..., servies van niet edele metalen, koppen van niet edele metalen, theedozen van niet edele metalen, theepotten van niet edele metalen, theeservies van niet edele metalen ..., borden van niet edele metalen ..., taartscheppen ..., drinkkommen, drinkglazen ..., schotels van niet edele metalen, vazen van niet edele metalen ..., suikerhouders van niet edele metalen ...</i></p>	<p>KI 21: Dienbladen voor huishoudelijk gebruik, niet van edele metalen; schalen; sculpturen van porselein, aardewerk of glas; vazen en servies, niet van edele metalen.</p>

<p>CI 24: Serviettes à démaquiller en matières textiles; couvertures de lit, linge de lit, housses d'oreillers; rideaux de douche en matières textiles ...; édredons; ... linge de maison; textiles de maison; housses pour coussins, taies d'oreillers; toile à matelas, enveloppes de matelas en matières textiles; sets de table (non en papier); couvertures de voyage; stores en matières textiles; vitrages (rideaux); sacs de couchage; housses de protection pour meubles; couvre-lits; essuie-mains en matières textiles, serviettes de table en matières textiles, tissus, tentures murales en matières textiles, mouchoirs en matières textiles; nappes (non en papier); chemins de table; protège-abattants de WC; draps; toiles cirées (nappes); gants de toilette...</p> <p><i>... stoffen handdoeken voor het afhalen van make-up, dekens, beddengoed, hoezen voor hoofdkussens, stoffen douchegordijnen, donzen dekbedden ..., linnengoed, textielwaren voor het huis, hoezen voor kussens, hoofdkussenslopen, matraskleden, stoffen matrashoezen, stoffen placemats, reisdekens, stoffen rolgordijn, raamgordijnen, slaapzakken, hoezen ter bescherming van meubelen, beddenspreien, stoffen handdoeken, stoffen servetten, stoffen, stoffen wandbekleding, stoffen zakdoeken, stoffen tafellakens, tafelloper, klepbeschermer voor de WC, lakens, zeil (als tafellaken), washandjes ...</i></p>	<p>KI 24: Weefsels en textielproducten waaronder dekens, tafellakens, beddenspreien, doorgestikte beddenspreien, handdoeken, beddengoed, hamamhanddoeken, geweven en bedrukte stoffen en gordijnen.</p>
<p>CI 25: Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).</p> <p><i>Kleding, schoenen en hoofddeksels.</i></p>	<p>KI 25: Kleding, waaronder shawls.</p>
<p>CI 26: ... dentelles; broderies...</p> <p><i>... Kant en borduurwerk ...</i></p>	<p>KI 26: Kant, borduurwerk, naaldkant.</p>
<p><i>NB: De warenlijst van deze internationale inschrijving is in het Frans, Engels of Spaans. De Nederlandse vertaling is zoals door opposant gemaakt en uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

33. Hoewel de gebruikte bewoordingen niet steeds hetzelfde zijn is duidelijk dat voor alle waren van het betwiste depot geldt dat deze hetzij identiek, hetzij in hoge mate soortgelijk zijn aan die van het ingeroepen recht. Dit wordt overigens niet door verweerder betwist en is dus kennelijk in confesso.

Vergelijking van de tekens

34. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

35. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
OTTO	OTTOMANIA

Begripsmatige vergelijking

37. OTTO is een jongensnaam. MANIA betekent in het Engels onder meer, zoals verweerder stelt, "manie" of "gekte". Anders dan verweerder stelt is het teken echter niet samengesteld uit OTTOMAN en MANIA, maar uit OTTO en MANIA. Het Bureau acht het dan ook niet waarschijnlijk dat het in aanmerking komend publiek, afgezien wellicht van liefhebbers van cryptogrammen (Gerechtshof Den Haag, BUSINESSCHIP, 98/300, 7 januari 1999, r.o. 6), het teken zal opvatten in de betekenis zoals verweerder stelt. Dit geldt temeer omdat het verband met het Ottomaanse rijk op geen enkele wijze blijkt uit de warenlijst van het betwiste depot.

38. Met name het element OTTO is onderscheidend omdat het een eigennaam is die voor de betreffende waren geen enkele betekenis heeft. Voor MANIA geldt dit in mindere mate, omdat het, met name wanneer het als achtervoegsel is gebruikt (vergelijk bijvoorbeeld de woorden "Anglomania", "bibliomania", en "nymphomania"), zou kunnen worden opgevat als verwijzend naar een of andere actie (waarvan het publiek "gek is" of "uit de bol gaat"). Hoe dan ook, aan het teken OTTOMANIA als geheel zal door het in aanmerking komend publiek geen betekenis worden toegekend.

39. Begripsmatige overeenstemming is dus niet aan de orde.

Visuele en auditieve vergelijking

40. Beide merken zijn woordmerken. Het ingeroepen merk, OTTO, is volledig hernomen in het betwiste teken, OTTOMANIA. Het vormt daarvan het eerste en, zoals reeds opgemerkt, meest onderscheidende deel. Daarbij komt dat de consument normaliter meer belang hecht aan het eerste deel van woorden (GEA, MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Hoewel OTTOMANIA langer is dan OTTO, wegen de punten van overeenstemming tussen merk en teken, naar oordeel van het Bureau, zowel op visueel als op auditief vlak, zwaarder dan het verschil.

41. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend.

Conclusie vergelijking van de tekens

42. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde.

B. Overige relevante factoren

43. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEG, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betreffende waren zijn bestemd voor de normale consument, met een normaal aandachtsniveau.

44. Zoals reeds opgemerkt, kan met de opmerkingen van verweerder omtrent de wijze waarop daadwerkelijk gebruik plaatsvindt en de daarbij gehanteerde verkoop- en marketingformules geen rekening worden gehouden, aangezien dit niet blijkt uit de registergegevens.

45. Evenmin kan rekening worden gehouden met de stelling van verweerder dat het teken OTTOMANIA al een tijd wordt gebruikt. Uit dit enkele feit kan immers niet worden afgeleid dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Overigens behoeft in het kader van een oppositie niet te worden aangetoond dat er *daadwerkelijk* verwarring optreedt. Het volstaat dat er, uitgaande van de registergegevens, sprake is van *gevaar voor* verwarring.

46. De stelling van verweerder dat de visuele en fonetische overeenkomsten zouden worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, omdat het merk van opposant sinds decennia een bekend merk is voor een postorderbedrijf en daarmee een voor het publiek duidelijke en vaste betekenis heeft, overtuigt tenslotte niet. De hierop betrekking hebbende rechtspraak (o.a. HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006 en GEA, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008) moet, naar oordeel van het Bureau, niet in die zin worden begrepen dat de duidelijke betekenis gelegen kan zijn in de bekendheid die een teken *als merk* heeft verworven. Dit zou ook in strijd zijn met een van de basisbeginselen van het merkenrecht, dat het onderscheidend vermogen en de beschermingsomvang toenemen naarmate een merk bekender is. Het publiek zal, wanneer een bekend merk in een jonger merk wordt hernomen, over het algemeen juist eerder denken dat het jongere merk een variant is op het oudere merk en dus eerder in verwarring raken.

C. Conclusie

47. 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 (HvJEG, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

48. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde. De waren zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk. Het Bureau is van oordeel dat er verwarringsgevaar bestaat.

IV. BESLUIT

49. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

50. De oppositie met nummer 2000868 gegrond is.

51. Het Benelux depot met nummer 1117024 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 9 mei 2008

Pieter Veeze
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Willy Neys