

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000514**  
**van 31 januari 2008**

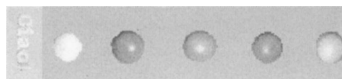
**Opposant:** **N.V. RAGAZZI DI NAPOLI,**  
naamloze vennootschap  
Dijleweg 6  
B-2820 Bonheiden  
België

**Gemachtigde:** **Bureau MFJ Bockstael NV**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Merken:** **Ingeroepen recht 1:** (Benelux inschrijving 707259)

**Ciao! Ragazzi**

**Ingeroepen recht 2:** (Benelux inschrijving 795289)



*tegen*

**Verweerder:** **Euro Shoe Nederland B.V.**  
Leeweg 2  
1161 AB Zwanenburg  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwendeldseweg 12  
1380 GB Weesp  
Nederland

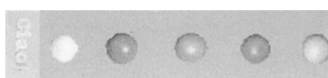
**Betwiste merk:** CIAO NINI (depotnummer 1111427)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 10 mei 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk CIAO NINI ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 18, 24, 25, 28 en 35. De aanvraag is onder nummer 1111427 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 16 mei 2006.
2. Op 31 juli 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

Benelux inschrijving 707259 **Ciao! Ragazzi** ingediend op 21 september 2001



Benelux inschrijving 795289 ingediend op 7 september 2005

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 3 augustus 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.
5. De oppositie is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 18, 25, en 35 van de ingeroepen rechten.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom<sup>1</sup>.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 oktober 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 29 november 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
9. Opposant had reeds bij de oppositieformulieren argumenten ingediend. Deze zijn door het Bureau aangehouden tot de aanvang van de procedure (overeenkomstig regel 1.17, lid 1, sub c van het Uitvoeringsreglement, hierna het UR). Het Bureau heeft opposant uitgenodigd om uiterlijk tot en met 29 januari 2007 argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen ofwel om aan te geven of de reeds ingediende argumentatie volledig is, zodat deze onverwijld naar verweerder gezonden kon worden.

<sup>1</sup> De oppositie is ingesteld op grond van de oude Benelux Merkenwet (hierna 'BMW'), deze is vervangen door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

10. Op 18 januari 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn, samen met de argumenten die bij de oppositief formulieren gevoegd werden, op 1 februari 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 april 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 30 maart 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 20 april 2007.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen dan wel bewijzen van gebruik ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

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

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

15. Opposant voert aan dat de waren en diensten identiek, dan wel soortgelijk zijn. Beide tekens bevatten het woord CIAO, een volgens opposant zeer originele en daarom zeer onderscheidende term voor schoenen. Opposant stelt dat de onderneming bij het publiek zeer bekend is voor haar schoenen en lederwaren. Opposant stuurt materiaal mee om het gebruik van het merk aan te tonen. Er bestaat volgens de opposant dan ook gevaar voor verwarring.

16. Volgens verweerder kan het ingeroepen recht B 795289 CIAO niet in overweging worden genomen, aangezien het wordelement zo goed als onleesbaar is. Verweerder bestrijdt de stelling van opposant dat CIAO zeer onderscheidend is, aangezien er een groot aantal merken met het bestanddeel CIAO gelding in de Benelux hebben. Verweerder legt een tiental afschriften over om dit te onderbouwen. Bovendien heeft CIAO een betekenis (hallo) evenals CIAO RAGAZZI (hallo jongens) en zal men het niet opvatten als een merk, maar als een kreet/begroeting. NINI heeft daarentegen geen betekenis, anders dan een voornaam. Fonetisch en visueel stemmen alleen de elementen CIAO overeen, de elementen RAGAZZI en NINI stemmen in geen enkel opzicht overeen.

17. Verweerder is van mening dat de stelling van de bekendheid niet nader onderbouwd werd en betwist deze stelling dan ook. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen.

## **III. BESLISSING**

### **A. Ontvankelijkheid van de oppositie**

---

18. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.
19. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.
20. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

## **B. Ten gronde**

### **B.1 Verwarringsgevaar**

21. 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 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.

22. 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."

23. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de tekens***

24. 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.

25. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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-Puma*, zaaknr. C-251/95 , 11 november 1997).

### 1. Benelux inschrijving 707259

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>Ciao! Ragazzi</b>	CIAO NINI

#### *Begripsmatige vergelijking*

26. Het eerste woord van het merk van verweerder en het ingeroepen recht zijn identiek. Dit gemeenschappelijke element heeft een betekenis, namelijk "hallo". Het Benelux publiek zal deze betekenis aanstonds kennen, want het woord wordt vaak gebruikt. Daardoor is het intrinsiek onderscheidend vermogen van dit element niet bijzonder hoog.

27. Het tweede woord van het ingeroepen recht betekent "jongens" in het Italiaans. Het tweede woord van het aangevallen merk betekent "schatje" of "kindje" in het Italiaans (Prisma woordenboek Italiaans Nederlands Nieuwe Editie, 13<sup>e</sup> druk). Het Bureau is echter van mening dat deze betekenissen niet bij het grote deel van het Benelux publiek bekend zullen zijn. Degenen die de betekenis niet kennen zullen het in beide gevallen opvatten als een eigennaam of een fantasienaam.

28. Door toevoeging van het tweede woord in beide gevallen zijn de merken begripsmatig duidelijk niet overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht en het merk van verweerder bestaan uit twee woorden waarvan het eerste woord identiek is.

30. Het ingeroepen recht werd gedeponereerd in een specifiek lettertype. Deze schrijfwijze is echter nauwelijks afwijkend van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van mening dat bij het ingeroepen recht uitsluitend de woorden in aanmerking genomen worden bij de vergelijking. Zie in die zin ook de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak AMPLITUDE (zaaknummer T-9/05).

31. Het ingeroepen recht bestaat uit 12 karakters en het teken van verweerder bestaat uit 8 letters, waarvan de eerste 4 letters identiek zijn. De woorden RAGAZZI en NINI bestaan respectievelijk uit 7 en uit 4 letters, waarvan alleen de laatste letter hetzelfde is. Bovendien wordt in het ingeroepen recht gebruik gemaakt van een uitroepteken, een leesteken dat sterk de aandacht trekt.

32. Het eerste deel van een merk is in de regel het gedeelte dat de meeste indruk achterlaat bij het publiek. In dit geval is het eerste deel van beide merken echter het gedeelte dat dusdanig algemeen is, namelijk een groet, dat de aandacht naar de merken als geheel uit zal gaan, waarbij het publiek de verschillen op zal vallen.

33. De tekens zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

*Fonetische vergelijking*

34. Het ingeroepen recht en het merk van verweerder bestaan uit twee woorden waarvan het eerste woord identiek is.

35. Het ingeroepen recht bestaat uit 12 karakters en het teken van verweerder bestaat uit 8 letters, waarvan de eerste 4 letters identiek zijn. De woorden RAGAZZI en NINI bestaan respectievelijk uit 7 en uit 4 letters, waarvan alleen de laatste letter hetzelfde is. RAGAZZI bestaat uit drie lettergrepen en NINI bestaat uit 2 lettergrepen. De cadans van beide merken is anders; de uitspraak van het woord ragazzi is zangerig in tegenstelling tot de korte staccato uitspraak van NINI.

36. Ook fonetisch heeft het gebruik van het uitroepteken tot gevolg dat er een andere totaalindruk ontstaat. De nadruk ligt door gebruik van het uitroepteken bij de uitspraak meer op het eerste deel van het merk. Hierdoor wordt het woord CIAO in het ingeroepen recht hard en met nadruk uitgesproken in tegenstelling tot het merk van verweerder waarin geen uitroepteken staat. In dat geval ligt de nadruk meer op de uitspraak van NINI.

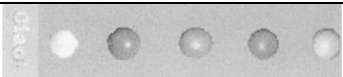
37. Ook hier geldt dat het eerste deel van een merk in de regel het gedeelte is dat de meeste indruk achterlaat bij het publiek. In dit geval is het eerste deel van beide merken echter het gedeelte dat dusdanig algemeen is, namelijk een groet, dat de aandacht naar het de merken als geheel uit zal gaan.

38. De tekens zijn in fonetisch opzicht in geringe mate overeenstemmend.

*Conclusie*

39. De tekens zijn begripsmatig niet overeenstemmend en fonetisch en visueel in geringe mate overeenstemmend.

**2. Benelux inschrijving 795289**

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	CIAO NINI

*Visuele vergelijking*

40. Het ingeroepen recht bestaat uit een afbeelding van een rechthoek waarin aan de linkerkant een lichter grijsgetinte rechtopstaande rechthoek geïncorporeerd is, waarin heel vaag de letters CIAO te lezen zijn. Verder zijn er in de rechthoek 5 ballen met een lichtperspectief te zien. Het merk van verweerder is een woordmerk.

41. Het beeld van het ingeroepen recht wordt volledig gedomineerd door de beeldelementen, aangezien de letters pas bij zeer nadere bestudering van het merk waarneembaar zijn.

42. De tekens zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

*Fonetische en begripsmatige vergelijking*

43. Aangezien het wordelement zo slecht waarneembaar is, zal dit niet of nauwelijks door het in aanmerking komend publiek worden opgemerkt. Het in aanmerking komend publiek zal de afbeelding naar de mening van het Bureau opvatten alsof er alleen maar beeldelementen in voorkomen, het eventueel vluchtig waarnemen van de letters CIAO zal niet beklijven.

44. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er op fonetisch en begripsmatig vlak geen overeenstemming bestaat tussen de tekens.

*Conclusie*

45. De tekens stemmen visueel, fonetisch en begripsmatig niet overeen

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

46. Vanwege proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege.

**B.2. Overige relevante factoren**

47. 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.

48. 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). Het Bureau is van mening dat het in aanmerking komende publiek in dit geval de gemiddelde consument is die geen bijzonder hoog aandachtsniveau heeft.

49. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

50. Fonetische overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (HvJEG 12 januari 2006, Picasso-Picaro C 361 rechtsoverweging 20, GEA, IKEA-IDEA, zaaknr. T-112/06, 16 januari 2008 ).

51. Het Bureau is van mening dat het element CIAO dusdanig algemeen is, dat de elementen RAGAZZI en NINI de dominerende elementen zijn die de gehele totaalindruk van het merk beheersen.

**C. Conclusie**

52. De tekens stemmen op visueel en fonetisch vlak slechts in geringe mate overeen en op begripsmatig vlak is er geen sprake van overeenstemming. Zoals in overweging 46 reeds werd vermeld heeft het Bureau om proceseconomische redenen de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Overeenstemming tussen de tekens is namelijk een voorwaarde voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositie gezien de verwijzing in artikel 2.14, lid 1 BVIE naar artikel 2.3, sub a en b. Het eindoordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat zou overigens niet anders zijn wanneer zou komen vast te staan dat het oudere merk bekendheid geniet. Het Bureau is dan ook van mening dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar.

**C. Besluit**

53. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

54. De oppositie met nummer 2000514 niet gegrond is.

55. Depot 1111427 ingeschreven wordt, indien aan alle vormvereisten is voldaan.

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

Den Haag, 31 januari 2008

Saskia Smits  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Françoise DufRASne