



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010194**  
**van 20 februari 2017**

**Opposant:** **PIAGGIO & C. S.P.A.**  
Viale Rinaldo Piaggio, 25  
56025 Pontedera (PI)  
Italië

**Gemachtigde:** **LYDIAN C.V.B.A.**  
Havenlaan 86c, bus 113  
1000 Brussel  
België

**Ingeroepen recht:** **Uniemerkt 1220003**

APE

*tegen*

**Verweerder:** **APEX Holding B.V.**  
3e Loosterweg 44-46  
2182 CV Hillegom  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1291726**

APEX

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 25 juni 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk APEX voor waren en diensten in de klassen 12, 35 en 42. Het depot is onder nummer 1291726 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juli 2014.
2. Op 3 september 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Uniemerkt inschrijving 1220003 van het woordmerk APE, ingediend op 25 juni 1999 en ingeschreven op 9 oktober 2000 voor waren in klasse 12.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 12 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 5 september 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 12 oktober 2016.

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

8. 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 in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant stelt dat hij een bekende Italiaanse fabrikant is van twee-, drie- en vierwielige motorvoertuigen, welke onder verschillende merken op de markt worden gebracht. Hij is houder van verschillende merkregistraties die het woord APE bevatten. De merken worden over de hele wereld gebruikt en zijn bekend geworden in een groot deel van de wereld, inclusief de Benelux.
10. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt opposant op dat het betwiste teken het ingeroepen recht op identieke wijze overneemt. Het betwiste teken bevat slechts één bijkomende letter "X" op het eind, zodat niet kan worden ontkend dat de tekens visueel heel gelijkend zijn. De consument schenkt namelijk meer aandacht aan het eerste deel van een teken, aldus opposant.

11. Auditief, zo meent opposant, bestaan beide tekens uit één lettergreep, waarvan de eerste drie letters identiek zijn en bijgevolg hoogstwaarschijnlijk op dezelfde wijze worden uitgesproken. Opposant meent derhalve dat het ingeroepen recht en het betwiste teken auditief gelijkend zijn.
12. Opposant is van oordeel dat de waren soortgelijk zijn.
13. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven voor de waren in klasse 12 en verweerder te veroordelen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder is een Nederlandse fabrikant, gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van verlagingsveren. Hij gebruikt het merk en de handelsnaam APEX reeds geruime tijd en is houder van diverse oudere Benelux- en Uniemerken, waaronder een Benelux woordmerk (1990). De merken van opposant en verweerder bestaan reeds 26 jaar naast elkaar op de relevante markt in de Benelux en reeds 12 jaar in de Europese Unie.
15. Verweerder merkt op dat het overgelegde bewijs van gebruik grotendeels niet is gedateerd, niet bekend is voor welk territorium het bestemd is en niet afkomstig is van opposant. Het beperkte aantal stukken dat mogelijk kan dienen als bewijs van gebruik ziet slechts op het gebruik voor driewielige motorvoertuigen in Italië. Volgens opposant is dat niet voldoende om het normaal gebruik van een Uniemerken aan te tonen.
16. In visueel opzicht geldt volgens verweerder dat juist de toevoeging van de letter –X bepalend is voor de totaalindruk van merk en teken. Beide zijn korte tekens, waardoor zij in één keer worden waargenomen en de verschillen meer opvallen. In visueel opzicht zijn merk en teken volgens verweerder niet overeenstemmend.
17. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat het ingeroepen recht een eenvoudig te begrijpen begripsmatige lading heeft. Gezien de kennis van de Engelse taal, bij in ieder geval het algemene publiek in Nederland, stelt verweerder dat het ingeroepen recht begrepen zal worden als het Engelse woord voor “aap”. In het Italiaans betekent het overigens “bij”. Het betwiste teken vindt zijn oorsprong in de auto- en motorrace industrie. Het betreft het geometrisch centrum in een te nemen bocht en heeft niets te maken met voornoemde diersoorten. Verweerder is van mening dat merk en teken begripsmatig niet overeenstemmen.
18. Auditief stemmen het ingeroepen recht en het betwiste teken in hun geheel niet overeen, aldus verweerder. Het ingeroepen recht bestaat uit één of twee lettergrepen en wordt uitgesproken als “aa-péé” of “éép”. Het betwiste teken wordt uitgesproken als “aa-peks”, waarbij duidelijk sprake is van twee lettergrepen.
19. De waren kennen een andere wijze van distributie en worden in de regel door andere fabrikanten geproduceerd. Zij hebben niet noodzakelijk een link met betrekking tot hun aard en doel, verkooppunten of wijze van gebruik. De waren zijn ook niet competitief of complementair, aldus verweerder.
20. Volgens verweerder geldt voor de waren in kwestie dat het aandachtsniveau van het publiek hoger dan gemiddeld zal zijn.
21. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten.

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

23. 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."

24. 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**

25. 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
APE	APEX

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van drie letters, APE. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit vier letters, APEX.

29. In visueel opzicht geldt dat de letters van het ingeroepen recht identiek zijn aan de eerste drie letters van het betwiste teken. Daarmee is het ingeroepen recht weliswaar volledig opgenomen in het betwiste teken, maar het behoudt daarin geen zelfstandige plaats (zie in die zin ook GEU, SpagO, T-438/07, 12 november 2009). Indien dat wel het geval zou zijn, dan worden merk en teken in de regel geacht overeen te stemmen (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010), maar het Bureau is van oordeel dat die situatie hier nadrukkelijk niet aan de orde is.

30. Ook geldt in beginsel dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het Bureau stelt echter vast dat in onderhavig geval het ingeroepen recht en het betwiste teken zodanig kort zijn, dat deze redenering hier niet opgaat. De tekens zullen namelijk vanwege hun geringe lengte in één keer als een geheel worden waargenomen. Daarnaast benadrukt het Bureau dat bij de vergelijking van korte tekens geldt dat de verschillen eerder opvallen (zie hiertoe GEU, CURON, T-353/04, 13 februari 2007).

31. Zoals hiervoor opgemerkt, geldt in onderhavige visuele vergelijking dat de woorden in één keer worden waargenomen. Aan het feit dat juist de aanvangsletters identiek zijn, zal derhalve geen extra gewicht worden toegekend. Het betwiste teken bestaat uit vier letters, de laatste letter is een –X. Dit is een visueel zeer opvallende letter, zowel door zijn (visuele) weergave alsook door het feit dat het een weinig gangbare letter in het normale taalgebruik in de Benelux betreft. Naar oordeel van het Bureau zal dit verschil door de consument zonder meer worden opgemerkt.

32. Voor wat betreft de auditieve vergelijking is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht, dat uit één lettergreep bestaat, in de Benelux overwegend zal worden uitgesproken als het algemeen bekende Engelse woord [ep]. In het Frans zal het merk worden uitgesproken als [ap]. Het betwiste teken bestaat uit twee lettergrepen A-PEX en zal worden uitgesproken als [a:pɛks] of minder voor de hand liggend, aangezien het geen typisch Engels woord betreft, als [epɛks]. Bij het ingeroepen recht ligt de klemtoon op de eerste en enige lettergreep. Bij het betwiste teken ligt de klemtoon op de tweede en laatste lettergreep, die wordt besloten met een harde, open klank, als gevolg van de slotletter –X.

33. Begripsmatig gezien geldt dat het ingeroepen recht, APE, een vaststaande betekenis heeft in de Engelse taal. Het woord is het Engelse woord voor aap, te weten het meest met de mens verwante vierhandige zoogdier uit de orde der primaten. Het Bureau is van oordeel dat dit Engelse woord en deze betekenis algemeen bekend zijn bij het Benelux publiek. Het woord vertoont bovendien een sterke overeenkomst met het Nederlandse woord “aap” en in zekere zin ook met het Duitse “Affe”.

34. Het betwiste teken, APEX, is oorspronkelijk een woord uit het Latijn en heeft meerdere betekenissen, waaronder die van een “top”, “hoogste punt of hoogtepunt”, “hoofddekse van een priester bij de Romeinen” en “een punt aan de hemel waar een groep sterren heen schijnt te bewegen”. Het wordt ook gebruikt als de afkorting van “advanced purchase excursion ticket”, in de betekenis van een goedkoop ticket.<sup>1</sup> Het Bureau is evenwel van oordeel dat een deel van het in aanmerking komend publiek het betwiste teken niet als zodanig zal herkennen en daaraan derhalve geen begripsmatige betekenis zal toekennen. Hoe dan ook geldt in beide gevallen dat er een begripsmatig verschil bestaat tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken.

35. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest

---

<sup>1</sup> zie Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (14<sup>e</sup> herziene uitgave); <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apex/4440?q=apex#4427> en <https://en.oxforddictionaries.com/definition/apex>.

Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006). In casu is het Bureau van oordeel dat een dergelijke neutralisering in onderhavige vergelijking van de tekens aan de orde is. Het ingeroepen recht heeft een duidelijke en vaste betekenis die het Benelux publiek onmiddellijk kan begrijpen. Daardoor kan achterwege blijven of en in hoeverre aan het betwiste teken één van de hierboven genoemde betekenissen zal worden toegekend.

### *Conclusie*

36. Het Bureau is van oordeel dat de eventuele visuele en auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd door het begripsmatige verschil. Derhalve concludeert het Bureau dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, waardoor er ook geen sprake van gevaar voor verwarring is.

### **Vergelijking van de waren**

37. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

38. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 12 Drie- of vierwielige motorvoertuigen.	KI 12 Auto reserve onderdelen met inbegrip van verenverlagingssets en schokdempers, met uitzondering van pakkingen, reserve onderdelen voor motoren en onderdelen en hulpstukken daarvoor.

### **B. Overige factoren**

39. Opposant stelt dat zijn merken “over de hele wereld gebruikt worden en bekend zijn geworden in een groot deel van de wereld, inclusief de Benelux” (zie overweging 9). Indien en voorzover opposant zich hiermee beroept op bekendheid van het ingeroepen recht, merkt het Bureau op dat de bekendheid van een ouder merk slechts in overweging moet worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjoghurt, 24 maart 2011).

40. Ook merkt opposant op dat hij houder is van “verschillende merkregistraties die het woord APE bevatten” (zie overweging 9). Indien en voorzover opposant bedoeld heeft om daarmee te betogen dat hij gebruik maakt van een seriemark, merkt het Bureau op dat geen bewijs van gebruik is ingediend van deze merken. Uit de aard van het seriemark vloeit voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009).

14. Verweerder stelt dat de “merken van opposant en verweerder reeds 26 jaar naast elkaar bestaan op de relevante markt in de Benelux en reeds 12 jaar in de Europese Unie” (zie overweging 14). Dat opposant, om welke reden dan ook, niet eerder is opgetreden tegen verweerder, is in het kader van de onderhavige procedure niet relevant. Het staat opposant immers vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

### **C. Conclusie**

41. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2010194 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1291726 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 20 februari 2017

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:

Cees van Swieten