



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010232**  
**van 31 mei 2016**

**Opposant:** **FLOU S.p.A.**  
Via Cadorna 12  
20036 MEDA  
Italië

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 478157**



**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 5798467**



*tegen*

**Verweerder:** **DesleeClama IDC nv**  
Polderhoekstraat 1  
8980 Beselare  
België

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Bruxelles  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1291094**  
  
FLOW by DesleeClama

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 12 juni 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk FLOW by DesleeClama voor waren in klasse 24. Het depot is onder nummer 1291094 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 juli 2014.

2. Op 18 september 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Internationale inschrijving 478157 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 30 juni 1983 en ingeschreven voor waren in de klassen 20 en 24;

- Europese inschrijving 5798467 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 30 maart 2007 en ingeschreven op 21 januari 2008 voor waren in de klassen 11, 20, 24 en 25.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 22 september 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 23 november 2014. Het Bureau heeft op 1 december 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 1 februari 2015 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 19 november 2014 heeft verweerder een warenbeperking ingediend. De aantekening van deze warenbeperking is op 24 november 2014 aan partijen bevestigd.

10. Op 29 januari 2015 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 30 januari 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 maart 2015 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 30 maart 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 april 2015.

12. Op 10 augustus 2015 heeft Novagraaf Belgium S.A./N.V. een verzoek ingediend om als gemachtigde aangesteld te worden. Het Bureau heeft de aantekening van deze aanstelling op 14 augustus 2015 aan partijen bevestigd.

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

14. Het Bureau is van mening 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, 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**

16. Opposant licht toe dat het bedrijf al bestaat sinds 1978 en dat het bedrijf een fabrikant is van luxe en innoverende bedden.

17. Het element "by DesleeClama" in het bestreden teken geeft volgens opposant alleen maar aan dat het merk FLOW afkomstig is van een bepaalde onderneming. FLOW is dan ook het dominante element van het bestreden teken, aldus verweerder. FLOU en FLOW delen de eerste drie letters, waarbij opposant opmerkt dat de laatste letters, de U en de W erg op elkaar lijken. Visueel en auditief zijn merk en teken dan ook overeenstemmend volgens opposant. De betekenis van "frou" in het Frans is volgens opposant "wazig", maar ook "los vallend", zoals een los vallende japon. Het woord "flow" is het Engelse werkwoord voor "vloeien, golven/loshangen, van bijvoorbeeld een kledingstuk". Merk en teken stemmen volgens opposant dan ook in zekere mate overeen.

18. Volgens opposant wordt matrastijk ook wel de hoes van een matras genoemd, het is volgens opposant derhalve identiek dan wel soortgelijk aan de waren van opposant in de klassen 20 en 24.

19. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring, hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden depot niet in te schrijven.

### **B. Argumenten verweerder**

20. Verweerder licht toe dat het bestreden teken in een business-to-business context wordt gebruikt, de aankoper van de waren is een professionele aankoper met een hoog aandachtsniveau.

21. Visueel zijn merk en teken anders; het gebruik van hoofd- en kleine letters is verschillend en ook het element "byDesleeClama" valt duidelijk op volgens verweerder. Bovendien is verweerder het

niet eens met opposant dat de letters 'U' en "W" op elkaar zouden lijken. Visueel is er dan ook geen sprake van overeenstemming, aldus verweerder. Het bestreden teken is een Engelse benaming, die uit drie woorden bestaat. Het ingeroepen recht is één enkel Frans woord. Ook al zouden enkel de woorden FLOU en FLOW met elkaar vergeleken worden, dan is verweerder van mening dat er op auditief vlak geen gevaar voor verwarring te duchten is. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking is verweerder van mening dat "flou" als wazig zal worden opgevat en "flow" als vloeien en dat er dus sprake is van verschillende concepten, waardoor merk en teken begripsmatig niet overeenstemmen.

22. In het kader van de vergelijking van de waren vermeldt verweerder dat opposant afgewerkte producten aan de eindconsument levert en dat verweerder niet aan de eindconsument, maar enkel aan de professionele aankoper levert, die al snel het verschil tussen de afgewerkte producten van opposant en de matrastijk van verweerder op zal merken.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

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

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

25. 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."

26. 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***


27. 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).

28. 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).

29. 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 bezien, 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).

30. De ingeroepen rechten zijn identiek, er zal bij de vergelijking van de merken en het teken derhalve in enkelvoud gerefereerd worden aan de ingeroepen rechten. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="884 1256 1139 1283">FLOW by DesleeClama</p>

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk van vier letters, bestaande uit het woord FLOU, in witte letters met een zwarte rand, waardoor de weergave van het woord driedimensionaal wordt. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie woorden van respectievelijk vier, twee en elf letters: "FLOW by DesleeClama".

32. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu zullen de figuratieve elementen van het ingeroepen recht voornamelijk als versiering en opmaak worden opgevat.

33. Hoewel het merk en het eerste deel van het bestreden teken drie letters delen en de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin

GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat er ook sprake is van opvallende verschillen op visueel vlak: de min of meer hoekige driedimensionale weergave van het ingeroepen recht in zwart-wit en de toevoeging van de elementen “by DesleeClama” die duidelijk langer is, springen duidelijk in het oog.

34. Merk en teken stemmen op visueel vlak in geringe mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

35. 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 arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Het onderschrift “by desleeclama” zal naar oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd, aangezien een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk uit is te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

36. Ook op auditief vlak geldt dat het merk en het eerste woord van het bestreden teken de eerste drie letters delen. Echter, beide woorden worden in één lettergreep uitgesproken. Het ingeroepen recht als “FLOE” en het bestreden teken als “FLOOW”. Bij korte merken vallen deze verschillen eerder op.

37. Merk en teken stemmen op auditief vlak in zekere mate overeen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

38. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken hebben een duidelijke en vaststaande betekenis. “Flou” betekent “wazig, vaag, onscherp” (bron: Van Dale online woordenboek). Dit woord wordt zowel in het Frans als het Nederlands in die zin gebruikt. “Flow” betekent onder andere “stroming, stroom, stromen” (bron: Van Dale online woordenboek). Het Bureau is van oordeel dat zowel het Franstalige als het Nederlandstalige publiek in de Benelux de verschillende betekenissen van deze woorden zal kennen. De woordelementen “by DesleeClama” in het bestreden teken hebben geen betekenis en zullen opgevat worden als een fantasie element.

39. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak niet overeen.

#### *Conclusie vergelijking van de tekens*

40. Merk en teken stemmen visueel in geringe mate overeen, auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen zij niet overeen.

41. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te

kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen 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 auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

42. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk van merk en teken niet overeenstemmend is.

### Vergelijking van de waren

43. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren 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).

44. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren van beide ingeroepen hieronder geconsolideerd weergegeven:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 11 Verlichtingsapparaten, kroonluchters, lampen, tafellampen, lampenkappen, wandlampen, staande lampen, plafonnières.	
Klasse 20 Meubelen, bedden, spiegels, lijsten, samengestelde meubelen, meubelen en onderdelen en accessoires daarvoor, slaapkamermeubelen, klerenhangars, kapstokken, stoelen, ladekasten, kastjes, divans, sofa's, leunstoelen, wiegen, banken, poefs, kussens, hoofdkussens, matrassen, tafels, serveerwagens, tuinmeubelen, dienbladen, paraplustandaards; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.	Klasse 24 Matrastijk



25 Pyjama's en kamerjassen.	
-----------------------------	--

**B. Overige factoren**

45. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overwegingen 20 en 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

**C. Conclusie**

46. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

47. Oppositie met nummer 2010232 wordt afgewezen.

48. De Benelux merkaanvraag met nummer 1291094 wordt ingeschreven.

49. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 mei 2016

Saskia Smits  
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: François Veneri