

**Hof Den Bosch, 22 maart 2005, YSL v SL**

v

**MERKENRECHT****Visuele overeenstemming?**

- [Geen visuele overeenstemming beeldmerk 1 met YSL-merk](#)

Het hof is van oordeel dat bij beschouwing van beeldmerk 1 als geheel, van de vier elementen van dit beeldmerk (het donkere vierkant, het ledersymbool, het SLmonogram en de tekst Sluis Leder) de tekst Sluis Leder het meest in het oog springt. Het SL monogram neemt in dat geheel een betrekkelijk onopvallende plaats in en zal, zo het door het in aanmerking komend publiek al als afzonderlijk element wordt opgemerkt, direct in verband worden gebracht met de direct daaronder geplaatste, er uit springende, woorden Sluis Leder. Nu de beide monogrammen YSL en SL voorts slechts in beperkte mate met elkaar overeenstemmen is het hof van oordeel dat van visuele overeenstemming tussen het YSLmerk en beeldmerk 1 geen sprake is.

- [Geen visuele overeenstemming beeldmerk 2 – dat uitsluitend in combinatie met de tekst Sluis Leder wordt gebruikt – met YSL-merk](#)

Bij de beoordeling van de visuele overeenstemming met het YSL merk van beeldmerk 2, neemt het hof in aanmerking dat YSL niet heeft weersproken dat dit beeldmerk uitsluitend in combinatie met de tekst Sluis Leder wordt gebruikt. Deze wijze van gebruik blijkt uit prod 7 bij cva, prod 9 bij nadere conclusie en uit de bij de pleidooien getoonde administratieve bescheiden. Ook bij deze wijze van gebruik wordt de totaalindruk bepaald door de tekst Sluis Leder en niet door het SL monogram, die ook in dit geheel een betrekkelijk onopvallende plaats inneemt. In feite is beeldmerk 2 door deze wijze van gebruik voor wat betreft de totaalindruk vergelijkbaar met beeldmerk 1. Het hof is dan ook van

oordeel dat er tussen het YSL merk en beeldmerk 2 geen visuele overeenstemming bestaat.

**Verband**[Gelet op geringe mate van overeenstemming en op de aard ervan zal publiek evenmin verband tussen beeldmerken leggen](#)

Gelet op die geringe mate van overeenstemming en op de aard ervan kan evenmin worden gezegd dat het publiek dat wordt geconfronteerd met de beeldmerken van Sluis Leder een verband zal leggen met het YSL merk

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 18, p. 132

**Hof Den Bosch, 22 maart 2005**

(B.A.Meulenbroek, G. Feddes en H. Struik)

(...)

Yves Saint Laurent SAS te Parijs, Frankrijk, appellante, procureur

mr. Ph.C.M. van der Ven, advocaat mr. T.F.W.Overdijk te Amsterdam,

tegen

Sluis Leder BV te Velden, geïntimeerde, procureur mr. E.H.H. Schelhaas, advocaat mr. J.L. ten Hove te Maas-

tricht.

(...)

**Bevoegdheid**

4.5 Sluis Leder is gevestigd in Velden, gemeente Arcen en Velden. Gelet hierop, alsmede op het bepaalde in artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW), is in eerste aanleg de rechtbank Roermond, en daarmee dit hof in hoger beroep, bevoegd kennis te nemen van de op deze wet gebaseerde vorderingen van YSL.

**Vooraf**

4.6.1 Omdat de beeldmerken van YSL identiek zijn zal het hof bij de beoordeling de beide YSL beeldmerken aanduiden als het (YSL) merk.

4.6.2 De beeldmerken van Sluis Leder worden aangeduid met respectievelijk beeldmerk 1 en beeldmerk 2 (zie 4.1.4) of met de tekens.

**Beeldmerk 2**

4.7 Bij gelegenheid van de pleidooien is van de zijde van Sluis Leder medegedeeld dat zij de inschrijving van het depot van beeldmerk 2 heeft laten doorhalen. Als bewijs van die doorhaling heeft zij een brief overgelegd van het Benelux-Merkenbureau van 12 januari 2005 waarin de ontvangst van het verzoek tot doorhaling wordt bevestigd. Sluis Leder heeft hier desgevraagd aan toegevoegd dat zij haar verweer tegen de gevorderde nietigverklaring en ambtshalve doorhaling van deze inschrijving niet handhaaft, zodat de vordering in zoverre kan worden toegewezen.

**Artikel 13A lid 1 aanhef en sub b BMW**

4.8.1 YSL heeft haar vorderingen allereerst gebaseerd op artikel 13A lid 1 aanhef en sub b BMW. De eerste vraag die in dit verband dient te worden beantwoord is of de door Sluis Leder gebruikte beeldmerken 1 en 2 moeten worden beschouwd als met het YSL merk overeenstemmende tekens in de zin van dit artikel. Bij de beantwoording van deze vraag dient de visuele, au-

ditieve en begripsmatige gelijkenis te worden gezien die berust op de totaalindruk die door het merk en de tekens bij het relevante publiek wordt opgeroepen, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

4.8.2 Voorop gesteld wordt dat van auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen merk en tekens geen sprake is. Dit is tussen partijen ook niet in geschil. Partijen hebben wel gedebatteerd over de vraag of er visuele gelijkenis bestaat tussen merk en tekens. YSL beantwoordt deze vraag bevestigend; Sluis Leder stelt zich op het standpunt dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord.

4.8.3 Aan YSL kan worden toegegeven dat in zowel het merk als in de tekens gebruik wordt gemaakt van onder elkaar geplaatste in elkaar gevlochten enigszins cursieve letters en dat van de letters Y, S en L van het YSL merk er twee, de S en de L, terugkeren in de beeldmerken 1 en 2. Anders dan in het YSL merk, is in de beeldmerken 1 en 2 echter gebruik gemaakt van schreefloze letters, terwijl ook overigens geen visuele overeenstemming tussen merk en tekens bestaat. Het ontbreken van verdere overeenstemming vloeit voort uit het gegeven dat het YSL merk enkel bestaat uit de in elkaar gevlochten letters - het YSL monogram, terwijl de beeldmerken 1 en 2 uit meerdere elementen zijn opgebouwd, zoals hiervoor onder 4.1.4 is omschreven.

4.8.4 Het hof is van oordeel dat bij beschouwing van beeldmerk 1 als geheel, van de vier elementen van dit beeldmerk (het donkere vierkant, het ledersymbool, het SL monogram en de tekst Sluis Leder) de tekst Sluis Leder het meest in het oog springt. Het SL monogram neemt in dat geheel een betrekkelijk onopvallende plaats in en zal, zo het door het in aanmerking komend publiek al als afzonderlijk element wordt opgemerkt, direct in verband worden gebracht met de direct daarop geplaatste, er uit springende, woorden Sluis Leder. Nu de beide monogrammen YSL en SL voorts slechts in beperkte mate met elkaar overeenstemmen is het hof van oordeel dat van visuele overeenstemming tussen het YSL merk en beeldmerk 1 geen sprake is.

4.8.5 Bij de beoordeling van de visuele overeenstemming met het YSL merk van beeldmerk 2, neemt het hof in aanmerking dat YSL niet heeft weersproken dat dit beeldmerk uitsluitend in combinatie met de tekst Sluis Leder wordt gebruikt. Deze wijze van gebruik blijkt uit prod 7 bij cva, prod 9 bij nadere conclusie en uit de bij de pleidooien getoonde administratieve bescheiden. Ook bij deze wijze van gebruik wordt de totaalindruk bepaald door de tekst Sluis Leder en niet door het SL monogram, die ook in dit geheel een betrekkelijk onopvallende plaats inneemt. In feite is beeldmerk 2 door deze wijze van gebruik voor wat betreft de totaalindruk vergelijkbaar met beeldmerk 1. Het hof is dan ook van oordeel dat er tussen het YSL merk en beeldmerk 2 geen visuele overeenstemming bestaat.

4.8.6 Nu, zoals hiervoor is overwogen, evenmin gezegd kan worden dat er tussen het YSL merk en de tekens van Sluis Leder auditieve of begripsmatige overeenstemming is, leidt een en ander tot de conclusie dat die

tekens niet als overeenstemmend met het YSL merk beschouwd kunnen worden. Gegeven het ontbreken van overeenstemming, kan niet gezegd worden dat er (direct of indirect) gevaar voor verwarring is. Het beroep van YSL op het bepaalde in artikel 13A lid 1 aanhef en sub b BMW gaat dus niet op.

#### **Artikel 13A lid 1 aanhef en sub c BMW**

4.9 Hiervoor heeft het hof geoordeeld dat de beeldmerken 1 en 2 slechts in zeer geringe mate overeenstemmen met het YSL merk. Gelet op die geringe mate van overeenstemming en op de aard ervan kan evenmin worden gezegd dat het publiek dat wordt geconfronteerd met de beeldmerken van Sluis Leder een verband zal leggen met het YSL merk. Het beroep van YSL op artikel 13A lid 1 aanhef en sub c BMW en artikel 5 lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG, dat inmiddels in die bepaling is geïmplementeerd - stuit reeds hierop af.

(...)