

arrest

IN NAAM VAN DE KONING

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.183.512/01 KG

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam C/13/592744/KG ZA 15-1049

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 23 mei 2017

inzake

RAVENSBURGER B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

appellante,

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

JALUDO B.V.,

gevestigd te Rijssen,

geïntimeerde,

advocaat: mr. Q.J.A. Meijen te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Ravensburger en Jaludo genoemd.

Ravensburger is bij dagvaarding van 20 november 2015 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 26 oktober 2015, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer in kort geding gewezen tussen Ravensburger als eiseres en Jaludo als gedaagde.

Ravensburger heeft een memorie van grieven met producties ingediend.

Met betrekking tot het nemen van de memorie van antwoord is verval verleend.

Vervolgens heeft Ravensburger arrest gevraagd.

Ravensburger heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en haar vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Jaludo in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h BW.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.6 de feiten opgesomd die zij bij de beoordeling van deze zaak tot uitgangspunt heeft genomen. De tweede grief van Ravensburger is gericht tegen de onder 2.4 en 2.5 vermelde feiten, Ravensburger stelt zich op het standpunt dat deze onjuist en onvolledig zijn. Het hof zal met deze bezwaren rekening houden. Voor het overige zijn de feiten in hoger beroep niet in geschil en dienen deze derhalve ook het hof tot uitgangspunt. Rechtsoverweging 3.1 bevat een enigszins aangepaste weergave daarvan, zulks met inachtneming van hetgeen door Ravensburger in appel is gesteld en door Jaludo niet is weersproken.

3. Beoordeling

3.1. (i) Ravensburger maakt deel uit van het Ravensburger-concern, dat zich bezig houdt met het ontwerpen en fabriceren van onder meer puzzels en spelletjes.

(ii) Ravensburger is houdster van het Benelux-woordmerk 'MEMORY' (hierna ook: het merk), met inschrijvingsnummer 0038328, geregistreerd op 7 juli 1971 voor goederen in de Nice-klasse 28 (spellen en speelgoederen). Het merk wordt sinds 1961 in de Benelux voor spellen gebruikt, al dan niet in combinatie met woorden die een variant van het spel beschrijven (onder meer Walt Disney Memory, Junior Memory, Dinosauriër Memory, Nijntje Memory, Frozen Memory).

(iii) Jaludo is een onderneming die zich, zoals blijkt uit de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, bezig houdt met het "ontwikkelen, produceren en uitgeven van software" en het "ontwikkelen, onderhouden en exploitatie van websites".

(iv) Jaludo heeft online spellen gepubliceerd op onder meer de websites www.leukespellen.be, www.speeileiland.nl en www.titter.nl. Jaludo heeft de spellen tevens als mobiele applicaties aangeboden. Voor zover hier van belang, gaat het om de volgende spellen: Garfield Memory, Snelheids Memory, Supermarkt Memory, Tweeling Memory, Shrek Memory, Nemo Memory, Puppyred Memory, Jungle Memory, Dieren Memory, Lotr Memory, Oceaan Memory, Memory 2, Memory 3, Rufus Memory, Memory 4, Assepoester Memory, Memory 5, Spiderman Memory, Sinterklaas Memory, My Little Pony Memory, Christmas Memory, My Cute Memory, Hello Kitty Memory, Jaludo Memory 2, Jaludo Memory 3, Jaludo Memory 4, Jaludo Memory 5 en Justin Bieber Memory.

Jaludo gebruikt het woord 'Memory' niet alleen in de speltitels van de door haar aangeboden online spellen doch tevens in de spellen zelf en in de omschrijving daarvan op haar website.

(v) Ravensburger heeft Jaludo bij brief van 16 april 2015 gesommeerd om ieder gebruik van het merk te staken en gestaakt te houden. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft Jaludo verklaard ten aanzien van de hiervoor onder iv genoemde spellen Memory 2 tot en met 5 aan de sommatie gehoor te hebben gegeven. Zij heeft naar eigen zeggen de naam van deze spellen gewijzigd in Jaludo Memory 2 tot en met 5. Verder heeft Jaludo naar eigen zeggen de naam van het spel Memory 1 gewijzigd in Jaludo Memory 1.

(vi) Jaludo heeft bij dagvaarding van 7 oktober 2015 Ravensburger in rechte betrokken voor de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Jaludo heeft gevorderd voor recht te verklaren dat het merk nietig is en dat de rechtbank de doorhaling van het merk uitspreekt, alles met veroordeling van Ravensburger in de werkelijke proceskosten. De zaak is volgens Ravensburger (memorie van grieven 3.8 derde bullet), niet aangebracht.

3.2. Het geschil van partijen betreft de vragen, kort gezegd, of Ravensburger aanspraak kan maken op bescherming van het door haar als (Benelux) woordmerk geregistreerde teken 'MEMORY' en zo ja of Jaludo door gebruik van het woord memory in het kader van de presentatie van de door haar aangeboden online spellen inbreuk heeft gemaakt op het desbetreffende merkrecht. Voorts is de vraag aan de orde of een zodanige dreiging van (verdere) inbreuk op het merkrecht van Ravensburger bestaat dat zulks een voorziening in kort geding rechtvaardigt.

3.3. Ravensburger vordert in dit geding een voorziening die er in de eerste plaats toe toe strekt dat aan Jaludo wordt verboden inbreuk te maken op haar woordmerk 'MEMORY'.

De voorzieningenrechter heeft de vordering van Ravensburger afgewezen, daartoe overwegend, kort samengevat, dat geen sprake is van gebruik door Jaludo van het teken 'memory' voor waren of diensten, maar dat het (louter) een beschrijving is van de door haar aangeboden spellen en dat, in het licht hiervan, de vordering van Ravensburger die is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met c BVIE niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Ravensburger komt in hoger beroep tegen de aldus gemotiveerde beslissing met zeven grieven op en voert in dat verband (als vijfde grief) aan dat zij zich subsidiair tegen de volgens haar door Jaludo gepleegde merkinbreuk verzet op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

3.4. Dat 'MEMORY' als woordmerk voor spellen in de Benelux zowel ten tijde van het deponeren van dat merk als thans onderscheidend vermogen heeft, is door Ravensburger voldoende aannemelijk gemaakt. Het feit dat het bij het spelen van de desbetreffende (fysieke en digitale) legkaartspellen aankomt op gebruik van het geheugen maakt het (Engelse) woord 'memory' niet zuiver beschrijvend in die zin dat het louter (als zodanig direct herkenbare) informatie verschaft over het desbetreffende product. Daar komt bij dat er in de door Ravensburger overgelegde stukken (zie onder meer productie 26 bij memorie van grieven) voldoende grond is gelegen voor de gevolgtrekking dat de onderscheidende kracht van het woordmerk door het wijdverbreide gebruik van het merk in de Benelux sinds de inschrijving daarvan aanzienlijk is toegenomen. Ravensburger heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat zij tegen derden die het teken 'memory' ter aanduiding/beschrijving van spellen gebruiken steeds optreedt en er in zoverre geen sprake van kan zijn dat haar merkrecht door haar toedoen of nalaten tot soortnaam is verworven.

Uitgangspunt is derhalve dat het hier om een rechtsgeldig merk gaat dat niet door nietigverklaring of vervallenverklaring wordt bedreigd.

3.5. Het standpunt van Jaludo dat zij het woord 'memory' louter in beschrijvende zin heeft gebruikt is door Ravensburger voldoende weerlegd. Het hof verwijst in dit verband naar de door Ravensburger in het geding gebrachte producties waaruit blijkt dat Jaludo het woord 'memory' (veelal met hoofdletter M) wel degelijk gebruikt ter onderscheiding van haar digitale spellen en op een wijze die door het relevante publiek als herkomstaanduiding kan worden opgevat, en niet louter als beschrijving van het spel. Aangenomen moet worden dat bij dit publiek (zijnde naar Ravensburger terecht aanvoert de consumenten van zowel fysieke als digitale spellen) de suggestie kan ontstaan van een verband tussen de betrokken spellen en merkhouder Ravensburger. Het feit dat Jaludo 'memory' gebruikt in combinatie met een ander woord (waaronder haar handelsnaam Jaludo) doet hieraan niet af, te minder nu Ravensburger haar merk in voorkomende gevallen ook op die wijze gebruikt.

Daarbij komt dat ook indien Jaludo geacht zou moeten worden het woord 'memory' louter in beschrijvende zin en niet ter onderscheiding van waren te hebben gebruikt, dit gebruik (zie onder meer de in de memorie van grieven onder 4.53 weergegeven voorbeelden waarin de tekst "Dit is een leuke Memory-variant" en "deze keer moet je setjes van twee dezelfde plaatsjes vinden, net als in Memory") niettemin als inbreuk makend moet worden aangemerkt. Voldoende aannemelijk is immers dat Jaludo door bedoeld gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk van Ravensburger en/of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen daarvan. In het licht hiervan is de conclusie gewettigd dat de bodemrechter, voor zover hij het verbod niet op de gronden vermeld in artikel 2.20 lid 1 sub a tot met c BVIE toewijsbaar acht, hij het op de in dit artikellid onder d vermelde grond zal toewijzen. In zoverre behoeft de aard van het gebruik door Jaludo van het teken in het kader van dit (kort) geding niet nader te worden onderzocht.

3.6. Dit brengt mee dat de grieven in zoverre slagen dat het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden vernietigd en het door Ravensburger gevorderde verbod in na te melden zin alsnog zal worden toegewezen. De door Jaludo ondertekende onthoudingsverklaring biedt niet een zodanige garantie dat zij zich van verder inbreuk makend gedrag zal onthouden dat geoordeeld kan worden dat bij een verbod als door Ravensburger gevorderd geen toereikend belang (meer) zou bestaan in de in artikel 254 Rv bedoelde zin. Dat Ravensburger bij de verdere door haar gevorderde voorzieningen een zodanig spoedeisend belang heeft dat daarover, vooruitlopend op de bodemprocedure, nu al in kort geding moet worden beslist is door haar onvoldoende feitelijk toegelicht. Deze zullen worden afgewezen. De termijn bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden na de datum van dit arrest.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als na te melden.

3.7. Ravensburger heeft gevorderd dat Jaludo wordt veroordeeld in de kosten van het geding op de voet van 1019h Rv, doch heeft nagelaten de kosten van het hoger beroep te specificeren. De veroordeling van Jaludo in de kosten van het hoger beroep zal derhalve geschieden op basis van het liquidatietarief. In eerste aanleg zal het salaris, op basis van het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding, worden begroot op € 6.000,-.

4. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

beveelt Jaludo om ieder gebruik van het merk/teken MEMORY (al dan niet met hoofdletters geschreven) bij het aanbieden van spellen en/of speelgoederen te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag/keer dat zij, nadat vijf werkdagen na betekening van dit arrest zijn verstreken, dit bevel overtreedt met een maximum van € 100.000,-;

veroordeelt Jaludo in de kosten van het geding in beide instanties aan de zijde van Ravensburger begroot op € 695,63 aan verschotten en op € 6.000,- voor salaris in eerste aanleg en in hoger beroep tot op heden op € 800,63 aan verschotten en op € 894,- voor salaris;

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit arrest;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.M. Polak, E.E. van Tuyl van Serooskerken-Röell en P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 23 mei 2017.



Mr. J.W. Huiszema

AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN: *mr. N.W. Mulder*
DE GRIFFIER



