

Citeerwijze: Vزر. Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2015, IEF 15363 (Ravensburger tegen Jaludo)
www.IE-Forum.nl

de Rechtspraak

Rechtbank
Amsterdam

mr. Q.J.A. Meijnen
Raadhuisstraat 52 c
1016 DG Amsterdam

Per fax 020-3080635

datum 26 oktober 2015
contactpersoon P. Frank
doorkiesnummer (020) 5412808
ons kenmerk C/13/592744 / KG ZA 15/1049 inzake
Ravensburger B.V./Jaludo B.V.
uw kenmerk
bijlage(n) diverse
onderwerp uitspraak

Afdeling privaatrecht
team kort gedingzaken

bezoekadres
Parnassusweg 220
Amsterdam

correspondentieadres
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

t (020) 541 2111
f (020) 541 3090
www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heer, mevrouw,

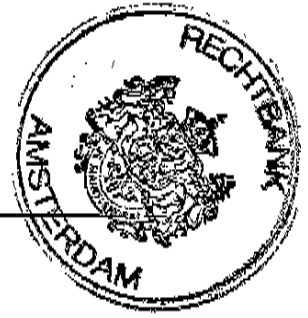
In bovengenoemde zaak heeft de rechtbank uitspraak gedaan, die u hierbij aantreft.
Deze zal ik ook nog per post aan u versturen.

Hoogachtend,

de griffier,

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/592744 / KG ZA 15-1049 MvW/ERM

Vonnis in kort geding van 26 oktober 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RAVENSBURGER B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
eiseres bij dagvaarding van 8 september 2015,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JALUDO B.V.,
gevestigd te Rijssen,
gedaagde,
advocaat: mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Ravensburger en Jaludo worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 12 oktober 2015 heeft Ravensburger gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Jaludo heeft geconcludeerd tot afwijzing van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en een pleitnota overgelegd.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de producties 20 tot en met 25 aan de zijde van Ravensburger en de producties 14 tot en met 18 aan de zijde van Jaludo buiten beschouwing zullen worden gelaten. Al deze producties zijn niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend en partijen hebben over en weer bezwaar gemaakt tegen het toelaten van deze producties.

Na verder debat is vonnis bepaald op heden.

C/13/592744 / KG ZA 15-1049
26 oktober 2015

2

Ter terechtzitting waren aanwezig:

- aan de zijde van Ravensburger C.H. Sperlich, bijgestaan door mr. Mulder;
- aan de zijde van Jaludo J.W. Veneklaas, bijgestaan door mr. Meijnen.

2. De feiten

- 2.1. Ravensburger maakt deel uit van het Ravensburger-concern, dat zich bezig houdt met het ontwerpen en fabriceren van onder meer puzzels en spelletjes.
- 2.2. Ravensburger is houdster van het Benelux-woordmerk "MEMORY" (hierna: 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 gebruikt.
- 2.3. 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".
- 2.4. 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.
- 2.5. Ravensburger heeft Jaludo bij brief van 16 april 2015 gesommeerd om ieder gebruik van het merk te staken en gestaakt te houden. Ter terechtzitting is gebleken dat Jaludo ten aanzien van de hiervoor onder 2.4 genoemde spellen Memory 2 tot en met 5 aan de sommatie gehoor heeft gegeven. Zij heeft de naam van deze spellen gewijzigd in Jaludo Memory 2 tot en met 5. Verder is gebleken dat Jaludo de naam van het spel Memory 1 heeft gewijzigd in Jaludo Memory 1.
- 2.6. 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.

C/13/592744 / KG ZA 15-1049
26 oktober 2015

3

3. Het geschil

- 3.1. Ravensburger vordert - samengevat -- dat de voorzieningenrechter:
- A. Jaludo beveelt om elke inbreuk op het merk te staken, op straffe van een dwangsom;
 - B. Jaludo beveelt om gedurende drie weken op de homepage van de websites www.leukespellen.be, www.speeileiland.nl en www.titter.nl en op ieder ander medium waarop Jaludo zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk een rectificatie te plaatsen met de in de dagvaarding in het petitum genoemde inhoud in de Nederlandse en Engelse taal, op straffe van een dwangsom;
 - C. Jaludo beveelt om mr. Mulder van een, door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerd, gecertificeerd schriftelijk en gedetailleerd rapport te voorzien, met als bijlage een door die registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde kopie van alle door de registeraccountant bestudeerde bescheiden waaruit de in de dagvaarding in het petitum onder D sub i tot en met iii genoemde gegevens moeten blijken, een en ander op straffe van een dwangsom;
 - D. Jaludo veroordeelt in de werkelijke kosten van het geding, overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv);
 - E. de termijn voor het instellen van de hoofdzaak bepaalt op zes maanden na betekening van dit vonnis.
- 3.2. Ravensburger legt aan haar vordering ten grondslag dat Jaludo inbreuk maakt op het aan Ravensburger toebehorende merk, dat in de Benelux tevens een bekend merk is, in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Ravensburger verzet zich tegen deze merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 a tot en met c, juncto lid 2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).
- 3.3. Jaludo voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

- 4.1. Voorop gesteld wordt dat bij een (beweerde) inbreuk op een IE-recht het spoedeisende belang in die zin is gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade aan de zijde van de rechthebbende kan leiden.
- 4.2. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 BVIE dient, alvorens op de inhoud van het geschil - voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk - wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Naar Ravensburger onbetwist heeft gesteld zijn de websites waarop Jaludo de

C/13/592744 / KG ZA 15-1049
26 oktober 2015

4

gewraakte spellen aanbiedt in Nederland en derhalve ook in het arrondissement Amsterdam raadpleegbaar. Ravensburger heeft verder onbetwist gesteld dat ditzelfde geldt voor de door Jaludo aangeboden mobiele applicaties. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is derhalve bevoegd.

- 4.3. Jaludo heeft (onder meer) aangevoerd dat zij het woord “memory” niet gebruikt als aanduiding voor waren of diensten, maar als beschrijving van het spel dat wordt aangeboden. Zij heeft in dit verband naar voren gebracht dat haar websites zo zijn ingericht dat de bezoeker van de website – door het gebruik van een beschrijvende naam – snel kan zien wat hij kan verwachten wanneer hij het betreffende spel speelt.
- 4.4. Overwogen wordt, dat er geen sprake is van het gebruik van een teken voor waren of diensten wanneer dat gebruik zuiver beschrijvend van aard is, en het uitgesloten is dat het gebruikte teken in het economisch verkeer wordt opgevat als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming. Voor beantwoording van de vraag of sprake is van gebruik als merk voor waren en diensten moet gekeken worden naar de opvattingen van het in aanmerking komende publiek: de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren, de gewone consument die regelmatig online spellen speelt en de gewone consument die spellen speelt door middel van mobiele applicaties.
- 4.5. Zoals Jaludo ter mondelinge behandeling naar voren heeft gebracht en door Ravensburger als zodanig niet is bestreden, bestaat er op de markt voor online spellen/mobiele applicaties en op de markt voor fysieke spellen een groot aantal geheugenspellen, die het woord “memory” in hun benaming dragen. Ook in Nederland is het Engelse woord “memory” (geheugen) een algemeen bekend begrip (denk aan bijvoorbeeld het woord “memorystick” of “memorycard”). Het in aanmerking komende publiek zal, mede gelet op de omstandigheid dat karakteristiek voor het spel is dat het geheugen moet worden aangesproken, onmiddellijk begrijpen dat met het gebruik van het woord “memory” in de naam van het betreffende spel wordt gedoeld op de inhoud van het spel en niet op het merk. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is door de combinatie van het woord “memory” met een ander woord (zie hiervoor onder 2.4), geen sprake van gebruik van een teken voor waren of diensten, maar van een beschrijving van het aangeboden spel. Daarmee is geen sprake van een situatie zoals genoemd in artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met c BVIE, waarop Ravensburger haar vorderingen heeft gegrond. Aan de vraag of sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel kan, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, niet worden toegekomen.
- 4.6. De conclusie is dat de vorderingen zullen worden afgewezen. Hetgeen partijen verder nog hebben gesteld c.q. aangevoerd heeft geen beoordeling.

C/13/592744 / KG ZA 15-1049
26 oktober 2015

5


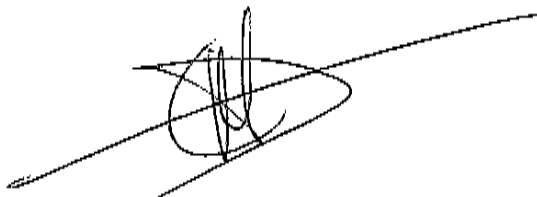
4.7. Ravensburger zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Jaludo heeft geen veroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv gevorderd, zodat veroordeling zal plaatsvinden overeenkomstig de reguliere liquidatietarieven. De proceskosten worden aan de zijde van Jaludo tot op heden begroot op EUR 613,-- ter zake van griffierechten en EUR 816,-- ter zake van salaris advocaat.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;
- 5.2. veroordeelt Ravensburger in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Jaludo tot op heden begroot op EUR 1.429,--;
- 5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E.R. Mac-Donald, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 oktober 2015.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

type: ERM
coll: MV