

LEGAL UPDATE

Memory en verwording tot soortnaam: een geheugenopfrisser

Datum: 8 juni 2017

In het merkenrecht geldt: hoe bekender een merk, hoe groter de beschermingsomvang. Echter, aan de bekendheid van een merk zit soms ook een keerzijde. Zo kan een merk zo populair en algemeen bekend zijn geworden dat het is verworden tot soortnaam. Dit houdt in dat het merk de gebruikelijke benaming is geworden voor de waar of dienst waarvoor het merk is ingeschreven, als gevolg waarvan het merk vervallen kan worden verklaard. Voor vervallenverklaring is wel vereist dat de verwording tot soortnaam te wijten is aan de merkhoudster. In een recent [arrest](#) van het gerechtshof Amsterdam kwam het toedoen dan wel nalaten van merkhoudster Ravensburger aan de orde.

Ravensburger is houdster van het Benelux-woordmerk MEMORY voor o.a. spellen (“**Merk**”). Jaludo houdt zich bezig met het ontwikkelen en exploiteren van online spelletjes, waaronder Jaludo Memory. Jaludo gebruikt het woord ‘memory’, veelal met hoofdletter “M”, tevens in de spellen zelf en in de omschrijving daarvan.

Ravensburger meent dat Jaludo met het gebruik van het woord Memory inbreuk maakt op het Merk en zij vordert in kort geding staking van de inbreuk. In eerste aanleg wijst de voorzieningenrechter de vorderingen van Ravensburger af en Ravensburger gaat in hoger beroep.

Het hof stelt als eerste vast dat het Merk niet beschrijvend is voor spelletjes. Immers, het feit dat het bij de spellen aankomt op gebruik van het geheugen maakt het Engelse woord ‘memory’ volgens het Hof niet zuiver beschrijvend. Bovendien heeft Ravensburger met bewijs aannemelijk gemaakt dat door het wijdverbreide gebruik van het Merk de onderscheidende kracht van het Merk is toegenomen.

Met betrekking tot de vraag of het Merk tot soortnaam is verworden, oordeelt het hof dat Ravensburger voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij voortdurend optreedt tegen het gebruik door derden van het teken MEMORY ter aanduiding of beschrijving van spellen. Volgens het hof is er dus geen sprake van een *toedoen of nalaten* van Ravensburger waardoor het Merk tot soortnaam is verworden. Het Merk blijft dus in stand en het hof concludeert dat sprake is van inbreuk nu het gebruik door Jaludo niet zuiver beschrijvend is. Ook stelt het hof dat zelfs al zou het gebruik wel beschrijvend zijn geweest er alsnog sprake is van inbreuk, nu dit gebruik zorgt voor verwatering van het Merk.

Belangrijk voor de praktijk om te onthouden is dat een merk dat in meer of mindere mate beschrijvend is voor de waren/diensten waarvoor het is ingeschreven aan zijn eigen succes ten onder kan gaan. Ter voorkoming hiervan is een adequaat en voortdurend handhavingmechanisme onontbeerlijk.

Dit is een Legal Update van de praktijkgroep Information Technology.

Voor meer informatie:

Robert Boekhorst
+31 30 25 95 580
robertboekhorst@vbk.nl