



Door: [Ruby Nefkens voor 'Meubel'](#) op 9 mei 2008

## Merkenzaken

In deze column ga ik het met u hebben over twee merkenzaken die recent speelden, beide voor de Rechtbank Den Haag. De ene heeft veel publiciteit gekregen. Hoe kan het ook anders, het ging hier om een zaak van Microsoft en dat is altijd nieuws. MSN is door Microsoft als merk geregistreerd. MSN staat voor Microsoft Network en wordt door Microsoft gebruikt als overkoepelende naam voor haar internetdiensten, waaronder chatprogramma's. Het bedrijf Unicaresoft heeft een programma ontwikkeld dat door ouders gebruikt kan worden om de tijd, die hun kinderen chatten via MSN Messenger, te kunnen beperken. Dit programma was te vinden onder de domeinnaam MSNLOCK en die aanduiding werd ook gebruikt voor het softwareprogramma. Een eerdere merkregistratie MSNLOCK was al doorgehaald, maar Unicaresoft weigerde de domeinnaam op te geven. Belangrijk argument dat zij hanteerde was dat msn- en zo gebruikelijk is geworden voor chatten dat het bekende merk MSN is verworpen tot een soortnaam. Een soortnaam is een beschrijving van het product of de dienst zelf en kan niet als merk beschermd worden. Microsoft maakte in de procedure duidelijk dat msn- en niet synoniem staat voor chatten, door onder andere te verwijzen naar de HYVES site waar ook op gechat kan worden. Daar heet dat hyven. Op HYVES kun je dus niet msn- en. Ook bewees Microsoft dat zij regelmatig optreedt tegen onrechtmatig gebruik van het merk MSN. Unicaresoft voerde nog een aantal verweren, maar deze strandden allemaal. Het gebruik van het teken MSNLOCK had geen geldige reden en het woord leek ook teveel op MSN, aldus de rechter op 7 mei jl. De domeinnamen, er waren er verschillende, moesten van de rechter aan Microsoft worden overgedragen. Unicaresoft werd bovendien veroordeeld in de advocaatkosten van Microsoft, die Euro 18.135,= ex BTW bedroegen. Deze kosten moeten volledig betaald worden omdat Unicaresoft ten onrechte veel media aandacht had gezocht met een David tegen Goliath- verweer, zo sneerde de rechter nog even tot slot.

msn- en is dus geen soortnaam, maar spinning wel, zoals blijkt uit de uitspraak van dezelfde rechtbank van 29 april jl. Mad Dogg Athletics heeft de merknamen SPIN, SPINNING en SPINNERS geregistreerd voor het concept voor fiets fitness. Batavus verkoopt een fiets genaamd ULTIMATE SPINNING 93. Volgens Mad Dogg maakt dat inbreuk op haar merknaam. Batavus verweert zich met de stelling dat SPINNING is verworpen tot soortnaam. Het relevante publiek beschouwt het woord SPINNING als synoniem voor fiets fitness op een speciaal daartoe bestemde fiets. Hetzelfde geldt voor SPIN en SPINNERS. Daar is de rechter het mee eens. Er worden ook geen alternatieve woorden voor gebruikt. Verval van het merkrecht is nog niet aan de hand volgens de rechter. Dat kan alleen wanneer de merknamen SPIN, SPINNING en SPINNERS tot soortnaam zijn verworpen omdat Mad Dogg dat heeft toegelaten. Daarvoor was onvoldoende bewijs aangevoerd. Mad Dogg heeft dus nog een geldig merk, maar met zo'n geringe beschermingsomvang dat Batavus haar fietsnaam mocht behouden. Als klap op de vuurpijl moest Mad Dogg ook nog eens de advocaatkosten van Batavus betalen: Euro 21.083,12 ex BTW.

Moraal van het verhaal. Een merknaam kan een soortnaam worden, omdat het publiek het als zodanig gaat gebruiken. Dit is alleen te voorkomen wanneer de merkhouders consequent optreedt tegen het gebruik ervan.

Ruby Nefkens, advocaat bij Van der Steenhoven advocaten te Amsterdam

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

Van der Steenhoven advocaten N.V.  
Herengracht 582-584, 1017CJ Amsterdam  
Tel +31(0)206077979, [www.vandersteenhoven.nl](http://www.vandersteenhoven.nl)



+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+