

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/442020 / HA ZA 13-481

Vonnis van 2 april 2014

in de zaak van

de stichting **STICHTING PAPERCLIP**,
gevestigd te Eersel,
eiseres,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid **NEDERLANDSE CHRISTELIJKE
RADIO VERENIGING (NCRV)**,
gevestigd te Hilversum,
gedaagde,
advocaat mr. B.J.V. Lukaszewicz te Amsterdam.

Partijen worden hierna de Stichting en NCRV genoemd. De zaak wordt voor de Stichting behandeld door de advocaat voornoemd en mr. C. de Boer, advocaat te Eindhoven. De zaak wordt voor NCRV behandeld door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 25 april 2013, met producties 1 tot en met 16;
- de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 16;
- het tussenvonnissen van 17 juli 2013, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 14 november 2013 met vooraf gegeven pleitmogelijkheid, met de daarin genoemde stukken, te weten: de pleitaantekeningen van de advocaten van partijen, de akte met producties 17 tot en met 19 van de Stichting, de akte met producties 17 tot en met 20 van NCRV, de brief van 13 november 2013 met een proceskostenoverzicht van de Stichting, de brief van 12 november 2013 met een proceskostenoverzicht van NCRV.

1.2. Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De Stichting organiseert sinds september 2008 jaarlijks (outdoor) dance events en (indoor) clubfeesten onder de naam "Paperclip". De Stichting beheert daarbij een website onder de domeinnaam paperclip.nu waarop informatie wordt geplaatst over de evenementen die zij organiseert. Op deze website maakt de Stichting ook beeld- en geluidsfragmenten openbaar, zoals recordings, films en verslaggeving van de evenementen en interviews met artiesten en organisatoren. Bij de Kamer van Koophandel stonden haar activiteiten tot 29 juli 2013 als volgt geregistreerd:

"Het organiseren van evenementen op culturele, muzikale en andere gebieden, speciaal voor jongeren in de leeftijd vanaf zestien jaar die wonen binnen een straal van vijftientig kilometer rondom de gemeente Eersel."

Per 29 juli 2013 heeft de Stichting de registratie bij de Kamer van Koophandel van haar activiteiten gewijzigd in:

"Het organiseren van evenementen op culturele, muzikale en andere gebieden, het presenteren van beeld en geluid (al dan niet online)."

2.2. [X] (hierna: [X]) is bestuurder van de Stichting en tevens houder van het Benelux-woordmerk PAPERCLIP dat op 11 januari 2010 (depotdatum 2 oktober 2009) onder nummer 0871101 is ingeschreven voor de volgende waren en diensten (hierna ook: het eerste PAPERCLIP-merk):

"KI 9 Apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld; beeld- en/of geluidsdragers.
KI 41 recreatie en ontspanning, waaronder het houden en organiseren van recreatieve, culturele en educatieve evenementen; organisatie van feesten en partijen.
KI 43 Verhuur en ter beschikking stellen van tijdelijke accommodatie onder meer voor feesten en partijen: horecadiensten; cateringdiensten en restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)."

2.3. De Stichting heeft van [X] een licentie gekregen voor het gebruik van PAPERCLIP voor haar activiteiten.

2.4. NCRV is een Nederlandse publieke radio- en televisieomroep. Zij heeft in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een onder jongeren populair radioprogramma uitgezonden onder de titel "Paperclip Radio". Aan dit radioprogramma was toen een (maandelijks verschijnend) jongerenmagazine gekoppeld onder de titel "Paperclip Magazine" en een televisieprogramma onder de titel "Paperclip TV". "Paperclip Magazine" werd uitgegeven van 1984 tot en met juni 1997. NCRV heeft op 1 februari 1995 het Benelux-woordmerk PAPERCLIP laten registreren onder nummer 0552237. Deze inschrijving is op 4 augustus 2004 vervallen.

2.5. Tot en met 2009 is door NCRV voor haar leden een papieren magazine uitgegeven onder de titel "NCRV Magazine". Dit magazine verscheen vier maal per jaar en was bedoeld om de leden te informeren over de NCRV in het algemeen en haar radio- en televisieaanbod in het bijzonder. Omdat deze publicatie niet langer rendabel was, is NCRV met dit magazine gestopt. Om haar leden op een goedkopere wijze te blijven informeren, heeft NCRV in 2010 besloten een online versie van het voormalige NCRV Magazine te

starten onder de titel “Paperclip”. NCRV heeft de naam “Paperclip” voor het online magazine gekozen om de beoogde doelgroep aan te spreken, die de naam “Paperclip” nog zou (her)kennen en een link zou leggen met NCRV door de herinnering aan het radio- en/of televisieprogramma en het magazine uit hun jeugd.

2.6. Op 13 december 2010 heeft NCRV de domeinnaam paperclipmagazine.nl geclaimd en op 2 december 2011 de domeinnaam ncrvpaperclip.nl. Op 15 februari 2011 (depotdatum 12 januari 2011) is op naam van NCRV onder nummer 0895460 het Benelux- woordmerk PAPERCLIP ingeschreven voor de volgende waren en diensten (hierna ook: NCRV’s merk):

“KI 9 online publicaties, waaronder magazines (downloadbaar); audio- en/of geluidsopnames (downloadbaar), waaronder podcasts;
KI 16 drukwerken, waaronder magazines;
KI 38 overdracht en uitzending van audio-, video-, multimedia en reclame-inhoud aan computers, mobiele telefoons, mediaspelers en andere mobiele digitale inrichtingen; het al dan niet tegen betaling overbrengen van beeld, geluid en/of gegevens op het gebied van ontspanning betrekking hebbende op films, televisieprogramma’s, sportevenementen, muzikale werken en audio- en audiovisuele werken, via internet en andere elektronische, computer- en communicatienetwerken; het verschaffen van toegang tot podcasts op het gebied van ontspanning, reclame, nieuws, actuele evenementen, geschiedenis, sport, spellen, de media, culturele evenementen en activiteiten en publicaties, alsmede inzake andere onderwerpen;
KI 41 het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoeleinden); het ter beschikking stellen van niet-downloadbare podcasts, zijnde muziek- of audiovisuele opnames inzake diverse onderwerpen.”

2.7. De Stichting en [X] hebben geen oppositie ingesteld tegen deze merkinschrijving van NCRV.

2.8. In juni 2011 is de eerste editie van het nieuwe “Paperclip Magazine” verschenen. Het online magazine van NCRV verschijnt vier maal per jaar. De leden, en daarnaast geïnteresseerden die zich daarvoor hebben aangemeld, ontvangen telkens per email een link naar de nieuwste editie van het magazine, dat vanaf dat moment is in te zien op paperclipmagazine.nl.

2.9. Bij brief van 2 november 2011 heeft de Stichting NCRV gesommeerd om het gebruik van het merk PAPERCLIP voor het overbrengen en weergeven van beeld en geluid via internet te staken en gestaakt te houden.

2.10. Naar aanleiding van deze sommatiebrief heeft NCRV de titel van haar online magazine gewijzigd in “NCRV Paperclip”. Zij heeft op 2 december 2011 de nieuwe domeinnaam ncrvpaperclip.nl laten registreren. Vanaf 5 december 2011 is “NCRV Paperclip” alleen nog via deze domeinnaam te bekijken. Zij is er voorts toe overgegaan de domeinnaam paperclipmagazine.nl niet meer actief te gebruiken; bezoekers die deze domeinnaam kiezen worden vervolgens automatisch doorgeleid naar ncrvpaperclip.nl.

2.11. Voorts is op 6 december 2011 op verzoek van NCRV de inschrijving van haar merk gewijzigd. Daarbij zijn de waren in klasse 9 geschrapt en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de omschrijving van de overige waren en diensten, zodat het desbetreffende merk vanaf dat moment is ingeschreven voor:

“KI 16 drukwerken, waaronder magazines;
KI 38 overdracht en uitzending van audio-, video-, multimedia en reclame-inhoud aan computers, mobiele telefoons, mediaspelers en andere mobiele digitale inrichtingen;
KI 41 Het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclaimedoeleinden) van informatieve publicaties betreffende radio- televisie- en online (programma) aanbod.”

2.12. [X] heeft door middel van een spoedinschrijving het Benelux-woordmerk PAPERCLIP op 15 december 2011 (depotdatum 14 december 2012) onder nummer 0911621 laten inschrijven voor de volgende waren en diensten (hierna ook: het tweede PAPERCLIP-merk):

“KI 9 Elektronische publicaties, downloadbaar of op dragers; schijfvormige geluidsdragers; grammofoonplaten; cassettebanden; compact discs; dvd's; videobanden;
computerprogramma's (software); digitale beeld- en geluidsbestanden; downloadbaar van computerdatabases of via internet.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofdeksels.
KI 41 Publiceren en uitgeven van entertainment; het verstrekken van informatie op het gebied van entertainment; het ter beschikking stellen van online beeld- en geluidsbestanden (anders dan voor reclaimedoeleinden); het produceren van geluids- en beeldopnamen; diensten van databanken bevattende informatie inzake educatie en cultuur.”

2.13. NCRV heeft tegen deze inschrijving van het tweede PAPERCLIP-merk op 28 februari 2012 oppositie ingesteld bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, stellende dat sprake is van strijd met haar oudere merk.

2.14. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 17 januari 2012 van het door de Stichting tegen NCRV aangespannen kort geding heeft NCRV aan de Stichting onvoorwaardelijk toegezegd dat zij het teken “Paperclip” (ook in de toekomst) alleen in combinatie met de naam of het logo van NCRV gebruikt en voorts dat zij het gebruik van de aanduiding “NCRV Paperclip” niet uitbreidt naar andere waren of diensten. De voorzieningenrechter te Den Haag heeft bij vonnis van 31 januari 2012 de tegen NCRV gerichte vordering van de Stichting tot een inbreukverbod ten aanzien van de PAPERCLIP-merken afgewezen. Op 25 september 2012 is dit vonnis in hoger beroep door het Gerechtshof te Den Haag bekrachtigd. Daarbij heeft het hof als volgt overwogen.

“5. Van een sub a inbreuk kan slechts sprake zijn als het door NCRV gebruikte teken gelijk is aan de merken van de Stichting en het teken en de merken worden gebruikt voor dezelfde diensten en/of waren. NCRV heeft tijdens de zitting in eerste aanleg onvoorwaardelijk toegezegd dat zij het teken Paperclip alleen nog zal gebruiken in combinatie met de naam of het logo NCRV en heeft al vóór die zitting conform die toezegging gehandeld, behoudens het gebruik van enkele, in de tweede editie van het online magazine te zien / horen, reeds voor de sommatie opgenomen, audiovisuele fragmenten waarin 'Paperclip magazine' "sec" wordt genoemd. Op grond daarvan is de voorzieningenrechter voor de toekomst, waarop het gevorderde verbod ziet, ervan uitgegaan dat NCRV alleen het teken 'NCRV Paperclip' voor haar online magazine gebruikt/zal gebruiken. Het hof acht, met de voorzieningenrechter, de genoemde omstandigheden voldoende om er voorshands van uit te gaan dat NCRV in de toekomst alleen nog het teken NCRV paperclip zal gebruiken en acht geen reële dreiging aanwezig dat NCRV nog het teken Paperclip (magazine) "sec" zal gebruiken. Het ziet daarom onvoldoende grond het gevorderde verbod (op grond van het voormalige, inmiddels beëindigde gebruik van de aanduiding Paperclip magazine) toe te wijzen. Dat NCRV het teken Paperclip magazine in het verleden gebruikt heeft en dat aan haar toezegging geen boete (bij overtreding) is verbonden, is onvoldoende reden om anders te oordelen. Overigens is niet gesteld of aannemelijk geworden dat de Stichting gevraagd heeft om een boete aan niet-nakoming van de toezegging te verbinden.
(...)

Overeenstemming merk en teken?

7. In aanmerking nemende dat

- naar het oordeel van het hof in het algemeen het eerste deel van een teken meer aandacht krijgt van het publiek en dus meer bepalend is voor het totaalbeeld van een teken dan het daaropvolgende deel en dat dat naar het voorlopig oordeel van het hof ook in dit geval geldt;

- niet betwist is dat NCRV een bekend merk en een bekende handelsnaam is;

- het hof voorshands van oordeel is dat de woorden paper en clip beschrijvend zijn voor een (online) magazine (paper), dat geïllustreerd wordt door clips met film- en geluidsfragmenten en dat dat in beginsel (nu de Stichting niet heeft gesteld dat de combinatie van deze twee woorden merkbaar verschilt van de som der delen) ook geldt voor de combinatie paperclip, althans deze aanduiding daarvoor zwak onderscheidend is,

is hof voorshands van oordeel dat het woord NCRV het dominerende en onderscheidende bestanddeel is van het teken en daardoor (meer) bepalend is voor het totaalbeeld dat bij het relevante publiek achterblijft. Op zichzelf is juist dat alleen wanneer de andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn, overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel kan worden beoordeeld (Zie onder meer HvJEU 12 juni 2007, C-334/05 Limoncello en HvJEU 3 september 2009 C-498/07 La Espagnola), maar dit doet er niet aan af dat het dominerende en onderscheidende onderdeel (meer) bepalend is voor het totaalbeeld. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat er geen relevante, althans slechts zeer geringe overeenstemming (in visueel, auditief en begripsmatig opzicht) is tussen de merken van de Stichting en het door NCRV gebruikte teken.

(Soort)gelijkheid waren en diensten waarvoor merk ingeschreven en teken gebruikt?

8. Daar de (soort)gelijkheid van de waren en/of diensten in die zin van belang is dat verwarringsgevaar eerder moet worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn, dient in het algemeen voorafgaand aan de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar, te worden vastgesteld of en zo ja, in hoeverre sprake is van (soort)gelijkheid van de waren en/of diensten.

9. Niet gemotiveerd betwist is dat merk 2 is ingeschreven voor onder meer gelijke waren als waarvoor NCRV haar teken gebruikt. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of de waren in klasse 9 waarvoor merk 1 is ingeschreven (soort)gelijk zijn aan de diensten waarvoor NCRV het teken gebruikt. Deze vraag behoeft echter geen beantwoording, gelet op het hierna vermelde oordeel van het hof over de vraag of, uitgaande van (de geldigheid) van merk 2, door het gebruik van het teken bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Verwarringsgevaar?

10. Niet aannemelijk is geworden dat de merken van de Stichting een bijzonder onderscheidend vermogen hebben. Pas sedert ongeveer 2009 is de Stichting actief en gebruikt zij het merk. De Stichting stelt ook niet dat het onderscheidend vermogen is toegenomen door het gebruik. Zij stelt wel dat het merk van huis uit zeer onderscheidend is, maar stelt daartoe slechts dat het een fantasienaam is. Nog daargelaten dat dat niet juist is nu paperclip een bestaand woord is, is dat onvoldoende om een groot onderscheidend vermogen aan te nemen. Het hof gaat dan ook uit van een normaal onderscheidend vermogen. Gelet hierop en de omstandigheid dat overeenstemming tussen de merken en het teken ontbreekt, althans zeer gering is, acht het hof voorshands niet aannemelijk dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, ook niet wanneer het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren en/of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Dit geldt temeer nu niet is betwist dat NCRV het teken gebruikt voor een online magazine dat vooral ontvangen/gelezen wordt door vijftigers en zestigers en waarvan de doelgroep vooral bestaat uit dertigers en veertigers, terwijl de Stichting zich bezig houdt met het organiseren van dancefeesten voor jongeren. Ook indien juist zou zijn dat, zoals de Stichting bij pleidooi in hoger beroep voor het eerst heeft gesteld, onder haar publiek ook of vooral dertigers en veertigers vallen, acht het hof dat voorshands onvoldoende om aan te nemen dat het publiek dat geconfronteerd wordt met het teken NCRV paperclip, zal menen dat- zoals de stichting stelt, maar NCRV betwist- er sprake is van een economische band of samenwerking tussen NCRV en de Stichting. (...)"

2.15. Bij vonnis van 20 februari 2013 heeft de rechtbank te Amsterdam de vordering van de Stichting tot verklaring voor recht dat NCRV's merk ten aanzien van klasse 38 nietig is en tot doorhaling van NCRV's merk ten aanzien van klasse 38 afgewezen omdat de houder

van het oudere merk (het eerste PAPERCLIP-merk) waarop de Stichting zich beriep ([X]) niet deelnam aan het geding.

3. Het geschil

3.1. De Stichting vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

(1) primair: NCRV te bevelen de inbreuk op het eerste PAPERCLIP-merk te staken, in het bijzonder het gebruik van de naam “Paperclip” en/of “NCRV Paperclip” te staken voor het weergeven en/of overdragen van beeld en/of geluid; (2) subsidiar: NCRV te bevelen de inbreuk op het tweede merk PAPERCLIP te staken, in het bijzonder het gebruik van de naam “Paperclip” en/of “NCRV Paperclip” te staken voor het weergeven en/of overdragen van beeld en/of geluid; primair en subsidiar: (3) voor recht te verklaren dat NCRV door het onder de naam “Paperclip” en/of “NCRV Paperclip” weergeven en/of overdragen van beeld en/of geluid inbreuk maakt op het eerste, althans het tweede PAPERCLIP-merk; (4) NCRV te bevelen een rectificatiebrief te zenden aan de abonnees van NCRV Paperclip; (5) NCRV te bevelen voornoemde rectificatiebrief op de homepage van de haar website te plaatsen; (6) NCRV te bevelen dwangsommen te betalen in geval van overtreding van de hiervoor genoemde bevelen; (7) NCRV te veroordelen in de volledige proceskosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. De Stichting legt aan haar vorderingen ten grondslag dat haar is gebleken dat NCRV onder het teken “Paperclip” beeld- en geluidsfragmenten aan het publiek ter beschikking stelt via haar website www.paperclipmagazine.nl. Daarmee gebruikt NCRV een aan het eerste en/of het tweede PAPERCLIP-merk gelijk teken (“Paperclip”) voor dezelfde of soortgelijke waren/diensten als waarvoor deze merken zijn ingeschreven. Voor zover het gaat om gebruik voor soortgelijke waren/diensten, bestaat de kans dat hierdoor verwarring ontstaat. Er is dan ook sprake van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a of b van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Voor zover er op dit moment geen gebruik (meer) wordt gemaakt van het teken “Paperclip” bestaat de dreiging dat NCRV dergelijk gebruik op ieder gewenst moment kan hervatten. NCRV blijkt zich bovendien niet aan de toezegging te houden om het teken “Paperclip” (ook in de toekomst) alleen in combinatie met de naam of het logo van NCRV te gebruiken. Daarnaast gebruikt NCRV het teken “NCRV Paperclip” dat gelijk is aan, althans overeenstemt met het eerste en het tweede PAPERCLIP-merk voor dezelfde of soortgelijke waren/diensten als waarvoor deze merken zijn ingeschreven. Voor zover het gaat om een overeenstemmend teken en/of soortgelijke waren/diensten, bestaat de kans dat verwarring kan ontstaan, die eruit bestaat dat het publiek dat bekend is met het eerste of het tweede PAPERCLIP-merk bij het zien van het teken van NCRV zal kunnen denken dat het hier een samenwerkingsverband betreft tussen de Stichting en NCRV. Daardoor is sprake van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a of b BVIE.

3.3. NCRV voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Het Hof Den Haag heeft in een recent arrest¹ geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 EEG-Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (r.o. 34). Uitgaande van deze opvatting is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van de Stichting op grond van artikel 2 EEX-Vo omdat NCRV in Nederland is gevestigd. Nu ook bij toepassing van het BVIE de rechtbank Den Haag internationaal bevoegd zou zijn van de vorderingen kennis te nemen en deze bevoegdheid niet door NCRV is betwist, ziet de rechtbank geen aanleiding om partijen zich eerst te laten uitlaten over voornoemd arrest dat is gewezen na de comparitie van partijen. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Benelux-recht, nu zowel op grond van artikel 102 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is omdat de gestelde inbreuk onder meer in het arrondissement Den Haag plaatsvindt.

Niet-ontvankelijkheid van de Stichting

4.2. Volgens NCRV kan, gelet op het bepaalde in artikel 20.2 lid 1 BVIE, de merkhouder de in dat artikel genoemde inbreukacties instellen. Een licentienemer zoals de Stichting heeft die bevoegdheid niet. NCRV acht de bij de dagvaarding (als productie 1) overgelegde volmacht van [X] niet toereikend. Wat daarvan ook zij, NCRV heeft haar bezwaren niet herhaald ten aanzien van de vervolgens als productie 17 door de Stichting overgelegde, vervangende procesvolmacht noch heeft zij daartegen (andere) bezwaren aangevoerd. Voor zover daaruit al niet dient te worden afgeleid dat zij haar niet-ontvankelijkheidsverweer heeft laten vallen, oordeelt de rechtbank dat deze vervangende procesvolmacht in ieder geval voldoende duidelijk maakt dat de Stichting namens de merkhouder procedeert en dat de merkhouder haar daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Het niet-ontvankelijkheidsverweer wordt derhalve gepasseerd.

NCRV's gebruik van het teken "Paperclip"

4.3. Niet bestreden is dat NCRV tijdens de mondelinge behandeling van het kort geding onvoorwaardelijk heeft toegezegd dat zij het teken "Paperclip" alleen nog zal gebruiken in combinatie met de naam of het logo van NCRV noch dat zij reeds voor die zitting (op 17 januari 2012) conform haar toezegging heeft gehandeld door de naam van haar magazine en de domeinnaam van de website waarop het magazine te vinden is, aan te passen. Weliswaar heeft de voorzieningenrechter in het kortgedingvonnis geconstateerd dat "in de tweede editie van het online magazine nog enkele audiovisuele fragmenten te zien / horen [zijn] waarin 'Paperclip magazine' wordt genoemd zonder de toevoeging 'NCRV'" maar zij heeft ook geconstateerd dat "NCRV onweersproken [heeft] gesteld dat die fragmenten voor de datum van de sommatie waren opgenomen" en dat "[d]e domeinnaam 'paperclipmagazine.nl' voorts alleen nog [wordt] gebruikt om gebruikers daarvan door te

¹ Hof Den Haag, 26 november 2013, GECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v G-Star)

leiden naar de website onder de naam ‘ncrvmagazine.nl’ waarop het magazine uitsluitend nog als ‘NCRV Paperclip’ (magazine) wordt aangeduid.” Met uitzondering van de mailing van NCRV voor de derde editie van “NCRV Paperclip” in april 2012, waarop onderaan in kleine letters één maal “Paperclip Magazine” is vermeld, is gesteld noch gebleken dat NCRV zich nadien niet aan haar toezegging heeft gehouden. Kennelijk is het hier gegaan om een eenmalige fout van de zijde van NRCV, die nog diezelfde dag door haar is gecorrigeerd. Dat NCRV – behoudens de hiervoor genoemde situaties – reeds geruime tijd geen gebruik meer maakt van het teken “Paperclip” staat in deze procedure niet ter discussie.

4.4. Daarmee rijst de vraag, welk belang de Stichting heeft bij haar vorderingen ter zake van het teken “Paperclip”, waaronder een bevel tot staking van het gebruik van het teken “Paperclip” door NCRV, nu die immers alle zien op de toekomst. Volgens de Stichting bestaat, omdat NCRV geen onthoudingsverklaring met boetebepaling heeft ondertekend, de dreiging dat NCRV dergelijk gebruik op ieder gewenst moment kan hervatten. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen aangevoerd waaruit een reële dreiging van hervatting blijkt, terwijl uit hetgeen vaststaat volgt dat NCRV haar toezegging onverminderd gestand doet. Daarbij is gesteld noch gebleken dat de Stichting heeft gevraagd om aan NCRV’s toezegging een boetebeding te koppelen en NCRV daartoe niet bereid is geweest. Gelet op het voorgaande, is de rechtbank van oordeel dat de Stichting geen belang heeft bij de vorderingen voor zover deze het gebruik van het teken “Paperclip” door NCRV betreffen, althans dat zij in het licht van het inmiddels beëindigde gebruik van dit teken, een dergelijk belang onvoldoende concreet heeft onderbouwd. De vorderingen ten aanzien van het gebruik van het teken “Paperclip” door NCRV zullen dan ook worden afgewezen.

Het eerste PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”

4.5. Het door NCRV gebruikte teken “NCRV Paperclip” is niet gelijk aan het eerste PAPERCLIP-merk, nu dit teken ook het element “NCRV” bevat. De toevoeging van dit bekende element is in het geheel beschouwd een niet zodanig onbeduidend verschil dat het aan de aandacht van het in aanmerking komende publiek zal (kunnen) ontsnappen.² Nu er geen sprake is van gebruik van een gelijk teken als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE kunnen de vorderingen op die grondslag niet worden toegewezen.

4.6. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Bij de beoordeling of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende

² HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00, NJ 2004, 208 m.nt. JHS (Arthur et Félicie)

bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

Overeenstemming tussen het eerste PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”

4.7. De rechtbank overweegt dat door het in het teken terugkomende element “Paperclip” dat gelijk is aan het PAPERCLIP-merk, sprake is van enige visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. De rechtbank neemt voorts in overweging dat het niet aan het merk ontleende element “NCRV” aan het begin van het teken staat en daarmee meer dan gemiddeld de aandacht naar zich toe trekt en daarmee voor een belangrijk deel het totaalbeeld van het teken bepaalt. Daarnaast is niet bestreden dat juist het element “NCRV” grote bekendheid bij het publiek geniet als een verwijzing naar de desbetreffende omroeporganisatie, zodat dit element ook daarom meer dan gemiddeld de aandacht op zich zal vestigen en de totaalindruk bepaalt. Dat geldt niet voor het element “Paperclip” dat – ook volgens de Stichting – niet meer dan een normaal onderscheidend vermogen bezit. Dit alles leidt ertoe dat er duidelijke verschillen bestaan in de totaalindrucken die merk en teken oproepen. Overeenstemming kan alleen worden beoordeeld op basis van enkel het dominerende bestanddeel wanneer de andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.³ Zoals het hof in het hoger beroep van het kortgedingvonnis (in r.o. 7.) al eerder heeft overwogen, is het dominerende en onderscheidende bestanddeel hier zozeer (meer) bepalend voor het totaalbeeld dat de overige bestanddelen (of het ontbreken daarvan) er niet aan kunnen afdoen dat er een andere totaalindruk ontstaat. Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat er geen relevante, althans slechts zeer geringe overeenstemming (in visueel, auditief en begripsmatig opzicht) is tussen de het eerste PAPERCLIP-merk van de Stichting en het door NCRV gebruikte teken.

De waren/diensten waarvoor het eerste merk is ingeschreven en het teken “NCRV Paperclip” wordt gebruikt

4.8. NCRV biedt onder het teken “NCRV Paperclip” een online magazine aan. Daarbij maakt zij gebruik van een website met de domeinnaam ncvpaperclip.nl. Ander gebruik is door de Stichting niet gesteld noch is daarvan gebleken zodat dient te worden beoordeeld of (dit aanbieden van) het online magazine dient te worden aangemerkt als gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten als waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven. De Stichting stelt dat dit gebruik door NCRV inhoudt dat NCRV het teken gebruikt voor “digitale bestanden waarop geluid en beeld staan” en dat dit dezelfde of soortgelijke waren zijn als waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven, te weten: “apparaten voor het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld” en/of “beeld- en/of geluidsdragers”. NCRV bestrijdt dit.

³ Vgl: HvJ EU 12 juni 2007, C-334/05, IER 2007, 85 (Limoncello/Limonchelo) en HvJ EU 3 september 2009, C-498/07 (Carbonell v La Española)

4.9. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan.⁴

4.10. Niet valt in te zien dat NCRV met het aanbieden van haar “NCRV Paperclip” onder dit teken een apparaat of drager aanbiedt. Zij gebruikt het teken als de titel van een online aangeboden tijdschrift en biedt hiermee informatie, oftewel content, onder het teken aan, hetgeen niet kan worden aangemerkt als of gelijkgesteld met een apparaat of drager. Dat zij als onderdeel van haar tijdschrift content in de vorm van digitale beeld- en geluidsbestanden aanbiedt, is ook verschillend van het aanbieden van (fysieke) waren zoals apparaten en/of dragers. Door de Stichting is onvoldoende onderbouwd gesteld dat NCRV haar “NCRV Paperclip” gebruikt voor iets anders dan het aanbieden van informatie via het internet (content) waarbij als onderdeel van die voorziening gebruik wordt gemaakt van beelden en geluiden. Daarmee worden nog geen dragers of apparaten met beelden en geluiden onder het desbetreffende teken op de markt gebracht.

4.11. Uit het voorgaande volgt dat de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven – kortweg: apparaten en dragers – naar hun aard niet (soort)gelijk zijn aan het online magazine waarvoor NCRV “NCRV Paperclip” gebruikt. NCRV gebruikt haar teken voor informatievoorziening, voor een medium dat zij gebruikt voor informatie over haarzelf en haar programma’s en dat gericht is op haar leden en op geïnteresseerden die zich daarvoor vooraf hebben aangemeld. Ook bezien naar het gebruik dat van de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven en dat van het online magazine kan worden gemaakt, is geen sprake van (soort)gelijkheid. De apparaten en dragers waar de Stichting op doelt, komen wat het gebruik, de gebruiksmogelijkheden en hun toepassing niet overeen met een online magazine. Er is ook geen sprake van inwisselbaarheid van technieken nu het om verschillende zaken gaat: enerzijds apparatuur en dragers die kunnen worden gebruikt voor opslag en afspelen/tonen van informatie en anderzijds de informatie zelf, content.

4.12. Ook met betrekking tot de bestemming is (soort)gelijkheid geen gegeven. Dat het zowel bij de waren onder het merk als bij het teken erom gaat dat – zoals de Stichting het noemt – een cultuur minnend publiek wordt voorzien van beeld en geluid, mag zo zijn; dat daardoor sprake is van een gelijke bestemming, volgt daarmee nog niet uit de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-is ingeschreven en die waarvoor “Paperclip Magazine” wordt gebruikt. De apparaten en dragers waar de Stichting op doelt, zijn bestemd voor het opslaan en weergeven van geluid en beeld. Welke geluiden en beelden opgenomen, overgedragen of weergegeven worden, is daarbij niet bepaald en niet relevant. Dit volgt uit de inschrijving van het merk. Het online magazine van NCRV is bestemd om een publiek te informeren over NCRV en haar programma’s. Daarmee valt niet in te zien dat de bestemming (soort)gelijk is.

4.13. Gelet op het voorgaande kan evenmin worden geconcludeerd dat sprake is van concurrentie tussen de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven en online magazine van NCRV, zodat daarin ook geen (soort)gelijkheid kan worden gevonden. Omdat voor het bekijken van “NCRV Magazine” een computer of ander apparaat met een internetaansluiting en de mogelijkheid tot het overbrengen en afspelen van beeld en geluid

⁴ HvJ EG, 29 september 1998, zaak C-39/97, NJ 1999, 393 (Canon v Cannon)

noodzakelijk is, zijn dergelijke apparaten hooguit enigszins complementair te noemen aan de beeld- en geluidopnamen die daarmee worden overgebracht of daarop worden afgespeeld.

4.14. Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat er geen relevante, althans slechts zeer geringe soortgelijkheid bestaat tussen de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven en het online magazine waarvoor NCRV gebruik maakt van haar teken. De Stichting heeft voorts onvoldoende aangevoerd waaruit kan volgen dat toetsing aan de andere waren of diensten waarvoor zij haar eerste PAPERCLIP-merk heeft laten inschrijven dan “apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld; beeld- en/of geluidsdragers” tot een ander oordeel dient te leiden.

Verwarringsgevaar tussen het eerste PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”

4.15. Gelet op de hiervoor vastgestelde, hooguit zeer geringe overeenstemming (in visueel, auditief en begripsmatig opzicht) tussen de het eerste PAPERCLIP-merk en het door NCRV gebruikte teken en de eveneens hiervoor vastgestelde, hooguit zeer geringe soortgelijkheid (in complementair opzicht) tussen de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven en het online magazine waarvoor NCRV gebruik maakt van haar teken, is geen reëel verwarringsgevaar bij het in aanmerking te nemen publiek te duchten, althans daarvoor is – mede in het licht van NCRV betwisting – door de Stichting onvoldoende onderbouwing verschaft. Dat het eerste PAPERCLIP-merk een meer dan gewoon onderscheidend vermogen heeft is door de Stichting onvoldoende onderbouwd. Het enkele gegeven dat het een naam is waar gewoonlijk iets anders (namelijk het bureau-artikel paperclip) dan de desbetreffende waren mee wordt aangeduid, is daarvoor onvoldoende. Ook als het zo is dat het onderscheidend vermogen is toegenomen door gebruik en het daarom steeds meer landelijke bekendheid krijgt, wil dat noch niet zonder meer zeggen dat het merk meer dan een normaal onderscheidend vermogen geniet. De bekendheid van “NCRV” als een verwijzing naar de omroeporganisatie daarentegen is – zoals NCRV aan de hand van een onderzoek onder het Nederlandse publiek heeft onderbouwd – is groot (97,6% van de ondervraagden). De totaalindruk van het eerste PAPERCLIP-merk en die van het door NCRV gebruikte teken zijn verschillend en daarbij komt dat het teken niet voor dezelfde of soortgelijke waren wordt gebruikt als waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven, zodat niet behoeft te worden gevreesd voor verwarring. In die zin wijkt de situatie af van de casus waarover het Hof van Justitie EG in het arrest Medion/Thomson⁵ oordeelde en de Stichting op wijst.

4.16. Daarbij komt dat NCRV zich met haar teken op een ander publiek richt dan het publiek van de Stichting. De Stichting richt zich – naar eigen zeggen – op een publiek vanaf 16 jaar maar stelt dat de bezoekers van haar evenementen en website tussen de 30 en 35 jaar zijn. Zoals uit het door de Stichting overgelegde materiaal blijkt, kent haar publiek de Stichting van de feesten en andere evenementen die zij organiseert in en rond Eersel. NCRV richt zich op een doelgroep van dertigers en veertigers maar het publiek van “NCRV Paperclip” – zo is door NCRV aan de hand van overigens onbestreden onderzoeksgegevens onderbouwd – bestaat voor het merendeel (75%) uit abonnees en leden van NCRV van 50 jaar of ouder. Dat beide publieken cultuur minnend zijn en op zoek naar cultureel entertainment – zoals de Stichting aanvoert – mag zo zijn, maar dat wil nog niet zonder

⁵ HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C-120/04, IER 2006, 21 (Medion/Thomson)

meer zeggen dat er zich verwarring voordoet bij het desbetreffende publiek dan wel dat die kans bestaat, althans daarvoor is onvoldoende concrete onderbouwing verschaft. Niet valt daarmee in te zien dat het in aanmerking komende publiek zal denken dat “NCRV Paperclip” afkomstig is van de Stichting of dat er een commerciële band tussen de Stichting en NRCV bestaat. Nu er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan worden vastgesteld is er geen sprake van merkinbreuk als bedoeld in dat artikel.

Het tweede PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”

4.17. De Stichting voert aan dat NCRV haar teken “NCRV’s Paperclip” gebruikt voor het via een online magazine overdragen en weergeven van beelden, geluiden en tekst en dat NCRV het teken daarmee gebruikt voor een “elektronische publicatie” althans voor “het uitgeven en publiceren van elektronische publicaties op het gebied van entertainment” waarvoor het tweede PAPERCLIP-merk (in de klassen 9 en 41), is ingeschreven. NCRV bestrijdt dit niet, en stelt zich op het standpunt dat de Stichting het tweede PAPERCLIP-merk niet aan haar kan tegenwerpen omdat dit merk later is gedeponereerd dan NCRV’s merk en er dus geen sprake van kan zijn dat zij inbreuk maakt op dit merk. De rechtbank begrijpt dat NCRV hiermee betoogt dat het tweede PAPERCLIP-merk nietig is omdat NCRV haar merk eerder heeft gedeponereerd en dat de Stichting daarom geen rechten kan ontlenen aan het tweede PAPERCLIP-merk.

4.18. Op grond van artikel 2.3 sub a (en b) BVIE dient ter bepaling van de rangorde van een depot van een merk te worden gekeken naar ten tijde van het depot bestaande gelijke (of overeenstemmende) voor dezelfde (of soortgelijke) waren of diensten gedeponereerde merken (indien bij het publiek verwarring, inhoudende de associatie met het oudere merk kan ontstaan).

4.19. Zowel bij NCRV’s merk als bij het tweede PAPERCLIP-merk gaat het om PAPERCLIP, zodat het om een gelijk merk gaat. Dat “elektronische publicatie” en “publiceren en uitgeven van entertainment, het verstrekken van informatie op het gebied van entertainment” waarvoor het tweede PAPERCLIP-merk is gedeponereerd (soort)gelijk zijn aan de eerdere omschrijving die NCRV voor haar merk heeft laten vastleggen in klasse 41 (“Het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoelinden) van informatieve publicaties betreffende radio- televisie- en online (programma) aanbod.”) staat tussen partijen niet ter discussie, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Daaruit volgt dat NCRV’s merk – dat immers eerder is gedeponereerd dan het tweede PAPERCLIP-merk – in ieder geval voor zover het gaat om “Het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoelinden) van informatieve publicaties betreffende radio- televisie- en online (programma) aanbod.” in rangorde komt voor het tweede PAPERCLIP-merk en het tweede PAPERCLIP-merk in ieder geval daarvoor nietig kan worden verklaard. Dit tweede PAPERCLIP-merk biedt daarmee geen basis voor een verbod van gebruik van het teken “NCRV’s Paperclip” voor een online magazine. Nu voorts niet is gesteld noch is gebleken dat NCRV’s magazine (soort)gelijk is aan andere waren of diensten waarvoor het tweede PAPERCLIP-merk is gedeponereerd, valt niet in te zien dat NCRV op grond van het tweede PAPERCLIP-merk zou kunnen worden verboden een online magazine uit te brengen. Zoals hiervoor aan de orde is geweest bij het eerste PAPERCLIP-merk, bestaat er hooguit slechts zeer geringe overeenstemming tussen PAPERCLIP en “NCRV Paperclip” en is, zelfs wanneer moet worden aangenomen dat er sprake is van een geringe (soort)gelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor het merk is gedeponereerd en het teken wordt gebruikt, geen

sprake van verwarringsgevaar. Nu ten aanzien van het tweede PAPERCLIP-merk geen (soort)gelijkheid kan worden aangenomen, is er nog minder aanleiding verwarringsgevaar te verwachten.

4.20. Aan de door NCRV bestreden stelling van de Stichting dat NCRV's merk nietig is op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a BVIE jo artikel 2.3 sub a of b BVIE, vanwege het eerder gedeponeerde eerste PAPERCLIP-merk, kan voorbij worden gegaan alleen al omdat de in artikel 2.28 lid 3 sub a BVIE bedoelde houder van de eerdere inschrijving ([X]) niet aan dit geding deelneemt. Voorts is gesteld noch gebleken dat NCRV ten tijde van het depot van haar merk wist of behoorde te weten van gebruik door de Stichting van het eerste PAPERCLIP-merk voor soortgelijke waren of diensten als waarvoor zij haar merk deponeerde, zodat evenmin valt in te zien dat zij te kwader trouw jegens de Stichting zou hebben gedeponeerd. Nu de door de Stichting aangevoerde nietigheidsgronden ongegrond zijn, moet van de geldigheid van NCRV's merk worden uitgegaan. Daaruit volgt dat NCRV's merk in rangorde komt voor het tweede PAPERCLIP-merk en dat de Stichting aan dat tweede PAPERCLIP-merk geen rechten kan ontleen waarop NCRV inbreuk zou maken.

Artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE

4.21. De Stichting heeft artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE niet (voldoende expliciet) aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. Voor zover in haar stellingen elementen schuilen die aan die bepalingen zijn ontleend, overweegt de rechtbank dat ook overigens een beroep op deze bepalingen niet tot toewijzing van de vorderingen van de Stichting zou hebben kunnen leiden omdat niet aan de in die bepalingen genoemde voorwaarden is voldaan. Ook volgens de Stichting kunnen de PAPERCLIP-merken immers niet worden aangemerkt als bekende merken, zodat sub c geen toepassing kan vinden en gesteld noch gebleken is voorts dat NCRV haar teken gebruikt anders dan ter onderscheiding van haar waren en diensten, zodat sub d niet aan de orde is.

Proceskosten

4.22. De Stichting zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. NCRV vordert proceskosten vast te stellen op de voet van artikel 1019h Rv en begroot deze conform de overgelegde specificatie in totaal (honorarium en verschotten) op € 13.960,50. De nakosten begroot zij op € 131 (zonder betekening van het vonnis) dan wel € 199 (met betekening van het vonnis). De rechtbank overweegt dat nu in deze procedure handhaving van intellectuele eigendomsrechten aan de orde is, artikel 1019h Rv van toepassing is. De gevorderde kosten, nakosten, wettelijke rente noch de gevraagde uitvoerbaar bij voorraadverklaring zijn door de Stichting bestreden, zodat deze als in het dictum te melden zullen worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen van de Stichting af;

5.2. veroordeelt de Stichting in de proceskosten, aan de zijde van NCRV tot op heden begroot op € 13.960,50, en voor wat de nakosten betreft op € 131 indien geen betekening van dit vonnis plaatsvindt, dan wel op € 199 vermeerderd met de exploitkosten in geval van betekening van dit vonnis, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, en te vermeerderen met de wettelijke rente over het nog niet betaalde indien niet binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis is voldaan aan deze proceskostenveroordeling;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2014.