

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 408571 / KG ZA 11-1430

Vonnis in kort geding van 31 januari 2012

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. M.A. de Kemp te Amsterdam.

Partijen zullen hierna de Stichting en NCRV genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de niet-betekende dagvaarding zijdens de Stichting met 13 producties;
- de akte overlegging producties zijdens NCRV met 16 producties inclusief een kostenopgave;
- de kostenopgave van de Stichting,
- de mondelinge behandeling van 17 januari 2012 waar NCRV vrijwillig is verschenen;
- de door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De Stichting organiseert sinds 2009 jaarlijks dance events (outdoor) en clubfeesten (indoor), voornamelijk in Eersel en omgeving. Zij richt zich op de circa 400.000 jongeren die woonachtig zijn rondom Eindhoven. De Stichting beheert een website, <http://www.paperclip.nu>, waar informatie te vinden is over de evenementen die zij organiseert. Daarnaast maakt de Stichting op haar website aan de evenementen gerelateerde beeld- en geluidsfragmenten openbaar, waaronder recordings, film- en verslaggeving van de evenementen en interviews met artiesten en organisatoren.

2.2. L is bestuurder van de Stichting. Hij is houder van het op 11 januari 2010 onder nummer 0871101 ingeschreven Benelux woordmerk PAPERCLIP, dat voor de volgende waren en diensten in de klassen 9, 41 en 43 is geregistreerd:

Kl 9: apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; beeld- en/of geluidsdragers;

Kl 41: recreatie en ontspanning, waaronder het houden en organiseren van recreatieve, culturele en educatieve evenementen; organisatie van feesten en partijen;

Kl 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 voor het gebruik van het PAPERCLIP woordmerk een licentie verkregen en is door L gevolmachtigd om namens hem in deze procedure op te treden.

2.4. NCRV is een publieke radio- en televisieomroep. In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw heeft NCRV een op jongeren gericht radioprogramma uitgezonden genaamd 'Paperclip Radio', gevolgd door het televisieprogramma 'Paperclip TV'. In die tijd gaf NCRV bovendien een magazine uit onder de naam 'Paperclip Magazine'. Nadien heeft zij geen gebruik meer gemaakt van het teken Paperclip.

2.5. In verband met het niet langer rendabel kunnen uitgeven van het papieren NCRV magazine, waarin zij haar leden informeerde over de NCRV in het algemeen en het media-aanbod in het bijzonder, heeft NCRV medio 2010 besloten over te gaan op een online magazine. De marketingafdeling van NCRV heeft gekozen het online magazine uit te geven onder de naam de naam 'Paperclip' om de gewenste doelgroep van 30-ers en 40-ers aan te spreken, bij wie de naam Paperclip doet denken aan het radio- en televisieprogramma uit hun jeugd. Het creatieve idee achter de keuze voor de naam Paperclip is dat het een magazine ('paper') is dat wordt geïllustreerd met film- en geluidsfragmenten ('clip'). Dit laatste wordt tot uitdrukking gebracht in het logo, waarin het 'play-teken' is afgebeeld in de laatste letter (p).

2.6. Op 15 februari 2011 is op naam van NCRV onder nummer 0895460 het Benelux woordmerk PAPERCLIP ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41:

Kl 9: online publicaties, waaronder magazines (downloadbaar); audio- en/of geluidsonlines (downloadbaar), waaronder podcasts;

Kl 16: drukwerken, waaronder magazines;

Kl 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;

K1 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.

De Stichting heeft geen oppositie ingesteld tegen de merkinschrijving door NCRV.

2.7. In juni 2011 is de eerste editie van Paperclip magazine verschenen. Het online magazine verschijnt vier keer per jaar en biedt leden en geïnteresseerden informatie over het media-aanbod van NCRV. Hierbij maakt NCRV tevens gebruik van beeld- en geluidfragmenten, waaronder interviews.

2.8. 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. Naar aanleiding van de sommatie heeft NCRV de naam van het online magazine veranderd in NCRV Paperclip en haar domeinnaam gewijzigd van www.paperclipmagazine.nl in www.ncrvpaperclip.nl. Gebruikers van de eerstgenoemde domeinnaam worden doorgeleid naar de website onder de domeinnaam www.ncrvpaperclip.nl. Ter zitting heeft NCRV de onvoorwaardelijke toezegging gedaan dat zij het teken Paperclip ook in de toekomst alleen in combinatie met de naam of het logo NCRV zal gebruiken en voorts dat zij het gebruik van de aanduiding NCRV Paperclip niet zal uitbreiden naar andere waren of diensten.

2.9. Bezoekers die zich hebben aangemeld voor het NCRV Paperclip magazine ontvangen per e-mail een link naar de nieuwste editie, te zien op www.ncrvpaperclip.nl. Daarnaast kan NCRV Paperclip worden bekeken op mobiele apparaten via de op iTunes (gratis) verkrijgbare NCRV Paperclip *app*. NCRV maakt gebruik van het zogeheten 'streaming' systeem. Hierbij wordt het bestand opgehaald vanuit een externe locatie en in cache opgeslagen, opdat de geïnteresseerde de inhoud online kan bekijken. Dit systeem onderscheidt zich van het download-systeem, waarbij eveneens informatie wordt opgehaald vanuit een externe locatie, maar vervolgens wordt gekopieerd en op het (mobiele) apparaat wordt opgeslagen.

2.10. Ook naar aanleiding van de sommatie van de Stichting heeft NCRV haar hiervoor genoemde merkinschrijving op 6 december 2011 gewijzigd in die zin dat zij de inschrijving voor waren in klasse 9 volledig heeft geschrapt alsmede enkele mutaties heeft verricht in de omschrijving van de waren en diensten waarvoor het merk was ingeschreven in de overige klassen, zodat resteert:

K1 38: overdracht en uitzending van audio-, video-, multimedia en reclame-inhoud aan computers, mobiele telefoons, mediaspelers en andere mobiele digitale inrichtingen;

K1 41: het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoeleinden) van informatieve publicaties betreffende radio- televisie- en online (programma) aanbod.

2.11. L heeft in reactie op de door NCRV uitgevoerde mutaties in de merkinschrijving op 15 december 2011 een spoedregistratie verricht van het Benelux woordmerk PAPERCLIP onder het nummer 0911621. Hij heeft het merk ingeschreven voor de volgende waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41:

Kl 9: elektronische publicaties, downloadbaar of op dragers; schrijfvormige gegevensdragers; schrijfvormige geluidsdragers; grammofoonplaten; cassettebanden; compact discs; dvd's; videobanden; computerprogramma's (software); digitale beeld- en geluidsbestanden, downloadbaar van computerdatabases of via internet;

Kl 25: kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels;

Kl 41: publiceren en uitgeven van elektronische publicaties op het gebied van entertainment; uitbrengen van software op het gebied van entertainment; het verstrekken van informatie op het gebied van entertainment; het ter beschikking stellen van online beeld- en geluidsbestanden (anders dan voor reclamedoeleinden); het produceren van geluids- en beeldopnamen; diensten van databanken bevattende informatie inzake educatie en cultuur.

3. Het geschil

3.1. De Stichting vordert primair – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad een merkinbreukverbod ten aanzien van haar eerste PAPERCLIP woordmerk en subsidiair een merkinbreukverbod ten aanzien van haar latere PAPERCLIP woordmerk en zowel primair als subsidiair een rectificatie, alles op straffe van een dwangsom en onder voldoening van de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.2. NCRV voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Ambtshalve overweegt de voorzieningenrechter met betrekking tot haar territoriale bevoegdheid dat zij deze ontleent aan de vestigingsplaats van gedaagde in Nederland (artikel 4.6 lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE)). Vanwege de gestelde inbreuk via een op heel Nederland – derhalve met inbegrip van dit arrondissement – gerichte website, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank relatief bevoegd.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang van de Stichting vloeit voort uit het voortdurend karakter van de gestelde merkinbreuk en is door NCRV niet bestreden.

Primair: het eerste PAPERCLIP woordmerk

4.3. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling van de Stichting dat NCRV een teken gebruikt dat gelijk is aan het eerste PAPERCLIP merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor de Stichting haar merk heeft ingeschreven in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, worden deze afgewezen. NCRV heeft onvoorwaardelijk toegezegd dat zij het teken Paperclip alleen nog zal gebruiken in combinatie met de naam of het logo NCRV. NCRV heeft al conform die toezegging gehandeld en de voorzieningenrechter heeft geen aanleiding te veronderstellen – en de Stichting heeft ook niet gesuggereerd – dat NCRV die toezegging niet gestand zal doen. Weliswaar zijn in de tweede editie van het online magazine nog enkele audiovisuele fragmenten te zien / horen waarin ‘Paperclip magazine’ wordt genoemd zonder de toevoeging ‘NCRV’, maar NCRV heeft onweersproken gesteld dat die fragmenten voor de datum van de sommatie waren opgenomen. De domeinnaam ‘paperclipmagazine.nl’ wordt voorts alleen nog gebruikt om gebruikers daarvan door te leiden naar de website onder de naam ‘ncrvmagazine.nl’ waarop het magazine uitsluitend nog als ‘NCRV Paperclip’ (magazine) wordt aangeduid. Aldus dient voor de toekomst, waarop het gevorderde verbod ziet, ervan te worden uitgegaan dat NCRV alleen het teken ‘NCRV Paperclip’ voor haar online magazine gebruikt. De voorzieningenrechter acht voorshands de verschillen tussen dat teken en het PAPERCLIP merk meer dan onbeduidend, temeer vanwege het bekende - en daarmee meest onderscheidende - element ‘NCRV’ in het teken. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat de vordering op die grondslag reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking komt.

4.4. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE heeft de merkhouder het uitsluitende recht het gebruik van een teken te verbieden wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Maatstaf voor het bij “sub b” vereiste verwarringsgevaar is of het PAPERCLIP merk zoals ingeschreven en het door NCRV gebruikte teken globaal beoordeeld een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek ten aanzien van de herkomst van de onder dat teken aangeboden waren of diensten, dan wel dat er indirect verwarringsgevaar kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat de onder het merk en teken aangeboden waren en/of diensten afkomstig zijn van economisch met elkaar verbonden ondernemingen. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen het merk en het teken betreft, te berusten op de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

4.5. Vanwege het aan het merk identieke bestanddeel ‘Paperclip’ in het teken is van enige visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het merk van de Stichting en het door NCRV gebruikte teken sprake. Het bestanddeel ‘NCRV’, aan het begin van het teken, is naar voorlopig oordeel evenwel het meest dominerende bestanddeel van het teken. Door het in aanmerking komend publiek – waarbij de voorzieningenrechter voorshands aanneemt dat de Stichting zich richt op een jonger publiek dan NCRV, maar dat van een zekere overlap wel sprake is – zal dit worden begrepen als een verwijzing naar NCRV, die grote bekendheid geniet. NCRV heeft gesteld – en de Stichting heeft erkend – dat juist vanwege het gebruik van het bestanddeel ‘NCRV’ het in aanmerking komende

publiek het onder het teken 'NCRV Paperclip' aangeboden online magazine als van NCRV afkomstig zal duiden. Door de Stichting is niet gemotiveerd gesteld dat het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek door het gebruik van het NCRV Paperclip teken zal menen dat tussen de Stichting en NCRV een economische band bestaat. De voorzieningenrechter acht dat voorshands ook niet aannemelijk, in aanmerking genomen de beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken en de omstandigheid dat het merk 'PAPERCLIP' geen groot onderscheidend vermogen kan worden toegedicht; het merk geniet volgens de Stichting zelf (nog) geen grote bekendheid. Gelet op dat alles kan voorshands niet worden aangenomen dat het gebruik door NCRV van het teken 'NCRV Paperclip' voor haar online magazine verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE oplevert, ook indien het onder het teken NCRV Paperclip aangeboden online magazine zou moeten worden aangemerkt als soortgelijk aan de waren en/of diensten waarvoor het PAPERCLIP merk is ingeschreven, zoals de Stichting heeft gesteld maar door NCRV gemotiveerd is betwist.

4.6. De Stichting stelt dat er (met name) 'omgekeerd' verwarringsgevaar te duchten is door het gebruik van het teken 'NCRV Paperclip', in die zin dat het in aanmerking komende publiek kan menen dat de door de Stichting georganiseerde *dance-events* door NCRV zijn georganiseerd (of dat andere door de Stichting aangeboden waren of diensten van NCRV afkomstig zijn), hetgeen de Stichting onwenselijk acht. Naar voorlopig oordeel biedt artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE evenwel geen bescherming tegen dergelijk 'omgekeerd' verwarringsgevaar. Dat artikel biedt bescherming tegen verwarring *met het merk*, derhalve in die zin dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de onder het overeenstemmende teken aangeboden waren of diensten van de merkhouder afkomstig zijn (directe verwarring) danwel dat de merkhouder op een of andere manier, vanwege een economisch band met de gebruiker van het teken, iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden waren of diensten (indirecte verwarring). Zoals hiervoor overwogen is dat niet aannemelijk geworden.

4.7. Het door de Stichting gestelde 'omgekeerde' verwarringsgevaar, te weten dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de door de Stichting onder het merk PAPERCLIP aangeboden waren of diensten afkomstig zijn van NCRV, dat een imago zou hebben waarmee de Stichting blijkens haar stellingen niet geassocieerd wenst te worden, komt in feite neer op gevaar voor afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van het PAPERCLIP merk. De artikelen 2.20 lid 1 sub c en d BVIE bieden daar wel bescherming tegen, maar kunnen de Stichting niet baten – en zijn door de Stichting terecht niet ingeroepen – omdat aan de voorwaarden voor introeping van die bepalingen niet is voldaan. Het merk PAPERCLIP kan naar eigen stelling van de Stichting niet worden aangemerkt als bekend merk, zoals is vereist voor toepassing van de 'sub c' grond. De 'sub d' grond is alleen van toepassing in geval een teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, hetgeen niet aan de orde is nu NCRV onder dat teken haar online magazine aanbiedt.

Subsidiair: het latere PAPERCLIP woordmerk

4.8. Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het eerste PAPERCLIP merk is overwogen kan het latere PAPERCLIP merk – hetzelfde woordmerk, maar ingeschreven voor andere waren en diensten dan het eerste PAPERCLIP merk – de Stichting evenmin baten.

Slotsom en vorderingen

4.9. De vorderingen van de Stichting zullen worden afgewezen. De Stichting zal dientengevolge in de proceskosten van NCRV worden veroordeeld.

4.10. NCRV heeft een kostenopgave ingediend ter hoogte van € 15.706,-. De Stichting heeft bestreden dat deze kosten redelijk en evenredig zijn gelet op de aard en omvang van het geschil. Zij heeft erop gewezen dat voor een eenvoudig merkengeschil de Indicatie-tarieven een bedrag van € 6.000,- indiceren. De voorzieningenrechter volgt de Stichting hierin zodat het salaris advocaat op een bedrag van € 6.000,- wordt begroot. Dat bedrag wordt vermeerderd met het griffierecht van € 575,-.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen van de Stichting af,
- 5.2. veroordeelt de Stichting in de kosten van het geding, aan de zijde van NCRV tot op heden begroot op € 6.575,-,
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 31 januari 2012.

