

In naam des Konings

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: C/13/540953 / HA ZA 13-498

Vonnis van 16 juli 2014

in de zaak van

██
wonende te ██████████
eiser,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

de vereniging
NEDERLANDSE CHRISTELIJKE RADIO VERENIGING,
gevestigd te Hilversum,
gedaagde,
✓ advocaat mr. B.J.V. Lukaszewicz te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ██████████ en NCRV genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 25 september 2013
- het proces-verbaal van comparitie van 10 februari 2014
- de akte overlegging aanvullende productie van ██████████, met de daarin genoemde stukken
- de akte van NCRV strekkende tot in het geding brengen van en uitlaten over vonnis
- de akte van ██████████ uitlating vonnis rechtbank Den Haag 2 april 2014 C/09/442020 HA ZA 13-481

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Onder depotnummer 1189369 is met depotdatum 02-10-2009 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BBIE) ten name van ██████████ het woordmerk PaperClip ingeschreven voor de navolgende waren en diensten:

Kl 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het 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).

2.2. Onder depotnummer 1217387 is met depotdatum 12-01-2011 bij het BBIE ten name van NCRV het woordmerk PAPERCLIP ingeschreven aanvankelijk voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41, maar na wijziging op 6 december 2011 voor de navolgende waren en diensten:

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 reclamedoeleinden van informatieve publicaties betreffende radio-, televisie- en of online (programma) aanbod.

2.3. [REDACTED] heeft een licentie voor het gebruik van zijn merk verleend aan de Stichting Paperclip, (hierna de Stichting). [REDACTED] is een van de bestuurders van de Stichting.

De Stichting heeft onder rolnummer HA ZA 12-437 een procedure gevoerd tegen NCRV, waarbij in essentie hetzelfde werd gevorderd als thans door [REDACTED] wordt gevorderd. Bij vonnis van 20 februari 2013 heeft de rechtbank die vordering afgewezen, omdat niet was voldaan aan het vereiste van 2.28 lid 3 BVIE dat de merkhouders (in dit geval [REDACTED]) aan het geding deelnam.

2.4. De Stichting had aanvankelijk als doelomschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel opgenomen:

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 vijf en twintig kilometer rondom de gemeente Eersel.

Per 29 juli 2013 heeft de Stichting een wijziging doen inschrijven, zodat de doelomschrijving thans luidt:

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

2.5. Tussen de Stichting en NCRV is bij de rechtbank Den Haag een procedure gevoerd waarin op 2 april 2014 een eindvonnis is gewezen (ECLI:NL:RBDHA:2014:5261). In die procedure heeft de Stichting gevorderd - kort gezegd - dat aan NCRV een verbod zou worden opgelegd inbreuk te maken op het merk PAPERCLIP, in het bijzonder om NCRV te verbieden gebruik te maken van de naam Paperclip en / of NCRV Paperclip voor het weer-geven en/of overdragen van beeld en/of geluid.

De vordering is afgewezen.

De rechtbank Den Haag heeft daarbij, voor zover hier van belang overwogen:

[...]

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.

4.10. 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
[...]

3. Het geschil

- 3.1. [REDACTED] vordert dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
- A. Voor recht verklaart dat de Benelux-merkregistratie met nummer 0895460 ten aanzien van Klasse 38 nietig is;
 - B. NCRV veroordeelt tot doorhaling van de Benelux-merkregistratie met nummer 0895460 ten aanzien van Klasse 38;
 - C. NCRV veroordeelt in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
- 3.2. NCRV voert verweer.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

De bevoegdheid van de rechtbank

4.1. Bij tussenvonnis van 3 juli 2013 heeft de rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over de bevoegdheid van de rechtbank in het licht van artikel 4.6 lid 1 Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). (Hierna: BVIE). Partijen hebben vervolgens bij akte aan de rechtbank laten weten dat partijen de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De rechtbank is daardoor in gevolge artikel 4.6 lid 1 eerste zinsdeel BVIE bevoegd van de onderhavige zaak kennis te nemen.

4.2. [REDACTED] grondt zijn vordering op de stelling dat het woordmerk PAPERCLIP van merkschrijving 1217387 van NCRV gelijk is aan het woordmerk PaperClip van merkschrijving 1189369 van [REDACTED] en dat de waren- en diensten in klasse 38 waarvoor het merk van NCRV is ingeschreven dezelfde of soortgelijk zijn aan de waren in klasse 9 waarvoor het merk van [REDACTED] is ingeschreven.

4.3. De nietigheid van een merk kan op grond van artikel 2.28 BVIE onder 3 sub a worden ingeroepen van:

de inschrijving van het merk waarvan het depot in rangorde na het depot van een overeenstemmend merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3.

Artikel 2.3 BVIE bepaalt, voor zover thans van belang

Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

- a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;

4.4. Niet betwist is dat de merken PAPERCLIP en PaperClip gelijk zijn noch dat het merkdepot van [REDACTED] eerder is ingeschreven dan het depot van NCRV. Voor de nietigheid is echter vereist dat de merken zijn ingeschreven voor ofwel dezelfde waren of diensten (BVIE artikel 2.3 sub a) danwel dat ze zijn ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten en dat gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan. [REDACTED] stelt dat de diensten onder klasse 38 waarvoor NCRV haar merk heeft ingeschreven:

Overdracht en uitzending van audio-, video-, multimedia en reclame-inhoud aan computers, mobiele telefoons, mediaspelers en andere mobiele digitale inrichtingen identiek althans soortgelijk zijn aan de waren waarvoor [REDACTED] zijn merk onder klasse 9 heeft ingeschreven:

Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; beelden/of geluidsdragers.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de waren onder klasse 9 niet identiek aan de diensten van klasse 38.

De door [REDACTED] voor de klasse 9 opgenomen waren betreffen apparaten voor het maken van opnames en geluidsdragers. Dat is iets anders dan de dienst van het overdragen of uitzenden van inhoud die met behulp van dergelijke apparaten kan worden opgenomen of afgespeeld.

Onderzocht moet dan worden of de diensten waarvoor NCRV in klasse 38 haar merk heeft ingeschreven gelijksoortig zijn aan de waren waarvoor het merk van [REDACTED] is ingeschreven in klasse 9, terwijl daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

4.5. [REDACTED] heeft aangevoerd dat de beantwoording van de vragen naar aanleiding van artikel 2.28 lid 3 jo. 2.3 BVIE een wezenlijk andere beoordeling vereisen dan de vragen naar aanleiding van artikel 2.20 BVIE. Die stelling is op zich zelf juist. Het gaat bij de beoordeling van de vraag of een latere merkinschrijving aan nietigheid leidt niet om de vraag of de door de latere merkinschrijver aangeboden waren of diensten soortgelijk zijn of niet, maar of het merk voor soortgelijke waren of diensten is ingeschreven. De nietigheidsactie kan ook betrekking hebben op inschrijvingen van waren of diensten die (nog) niet door de latere inschrijver in het verkeer worden gebracht. Anders dan NCRV stelt, betekent de omstandigheid dat, ook bij nietigheidsacties, rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden niet dat bij de beoordeling slechts moet worden gekeken naar het gebruik van het nieuwere merk in de praktijk. Een dergelijke beperkte toetsing zou de toetsing van nog niet gebruikte inschrijvingen immers onmogelijk maken en voorts de vraag opwerpen of de nietigheid opnieuw moet worden beoordeeld indien in de loop van de tijd door de latere merkhouder het merk voor andere, onder de

inschrijving vallende waren of diensten zou gaan gebruiken. Die vraag moet naar het oordeel van de rechtbank ontkennend worden beoordeeld. De beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van een vergelijking van de inschrijvingen in het merkenregister.

4.6. Bij toetsing van de ingeschreven waren en diensten ten aanzien van hun mogelijke soortgelijkheid dient weliswaar geabstraheerd te worden van het feitelijk gebruik van die waren of diensten, anderzijds dient de omschrijving van de waren en/of diensten voldoende concreet te zijn om te kunnen oordelen of verwarring moet worden gevreesd. De soortgelijkheid moet uit de omschrijving van de waren in de inschrijving voortvloeien. De omschrijving van de diensten in klasse 38 van het NCRV-Merk betreffen diensten voor het aanbieden van wat de rechtbank Den Haag heeft omschreven als "content". Met de rechtbank Den Haag is de rechtbank van oordeel dat het aanbieden van "content" in het algemeen verschillend is van het aanbieden van (fysieke) waren zoals apparaten en/of dragers, de waren waarvoor [REDACTED] zijn merk in klasse 9 heeft ingeschreven.

4.7. Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is van gelijksoortigheid tussen de door [REDACTED] voor zijn merk onder klasse 9 ingeschreven waren en de door NCRV voor haar merk in klasse 38 ingeschreven diensten, zodat de vorderingen van [REDACTED] zullen worden afgewezen.

4.8. [REDACTED] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Met NCRV is de rechtbank van oordeel dat artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering geen toepassing dient te vinden, nu het hier gaat om een zuivere nietigheidsactie. De kosten aan de zijde van NCRV worden begroot op:

- betaald griffierecht	€	589,00
- salaris advocaat	€	<u>1.356,00</u> (3 punten × tarief II á € 452,00)
Totaal€	€	1.945,00

De gevorderde nakosten en de gevorderde rente zullen, als onbetwist eveneens worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

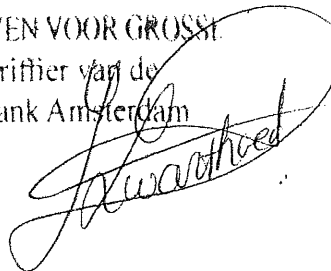
5.2. veroordeelt ██████ in de proceskosten, aan de zijde van NCRV tot op heden begroot op € 1.945,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover, indien niet binnen veertien dagen nadat het vonnis is gewezen aan de proceskostenveroordeling is voldaan;

5.3. veroordeelt ██████ onder de voorwaarde dat hij niet binnen veertien dagen na de uitspraak aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 131,00 aan salaris advocaat,
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag € 68,00 en
- te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na de uitspraak.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 16 juli 2014.



UITGEGEVEN VOOR GROSSI
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam



type:
coll: