

# arrest

---

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Zaaknummer : 200.103.427/01

Rolnummer rechtbank : 408571/KG ZA 11-1430

**Arrest d.d. 25 september 2012**

inzake

de stichting **STICHTING PAPERCLIP**,  
gevestigd te Eersel,  
appellante,  
hierna te noemen: de Stichting,  
advocaat: mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid  
**NEDERLANDSE CHRISTELIJKE RADIO VERENIGING (NCRV)**,  
gevestigd te Hilversum,  
geïntimeerde,  
hierna te noemen: NCRV,  
advocaat: mr. M.A. de Kemp te Amsterdam.

### Het geding

Bij exploit van 23 februari 2012 is de Stichting in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van 31 januari 2012. De Stichting heeft bij memorie van grieven vier grieven tegen het vonnis aangevoerd. NCRV heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord. Vervolgens hebben partijen op 27 augustus 2012 hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde advocaten. Het hof heeft op voorhand een ter rolle van 27 augustus 2012 te nemen akte eisenwijziging van de Stichting ontvangen, waartegen zijdens NCRV geen bezwaar is gemaakt en die is toegelaten. Namens NCRV is aan het hof bij brief van 22 augustus 2012 een proceskostenspecificatie met bewijsstukken gezonden, tegen toelating waarvan de Stichting bezwaar heeft gemaakt. Gelet op dit bezwaar, zijn deze producties geweigerd voor zover zij betrekking hebben op werkzaamheden voor 13 augustus 2012, nu deze, gelet op artikel 2.17 van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat zijn ontvangen.

### Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.11 van het vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof daarvan uitgaat.

---

2. Het bovenstaande in aanmerking nemende gaat het in dit geding om het volgende.

2.1. De Stichting organiseert sinds ongeveer 2009 dance events en clubfeesten, voornamelijk in Eersel en omgeving. 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. Petrus (Pieter) H.M. Lepelaars – hierna: Lepelaars – is bestuurder van de Stichting. Hij is houder van het op 2 oktober 2009 gedeponeerde en op 11 januari 2010 onder nummer 0871101 ingeschreven Benelux woordmerk PAPERCLIP voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 43, waaronder :  
in klasse 9: Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; beeld- en/of geluidsdragers.  
De Stichting heeft voor het gebruik van het PAPERCLIP woordmerk een licentie verkregen en is door Lepelaars gevolmachtigd om namens hem op eigen naam in deze procedure op te treden.

2.3. NCRV is een publieke radio- en televisieomroep. In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw heeft NCRV een magazine uitgegeven onder de naam 'Paperclip Magazine'. Nadien heeft zij tot 2010 geen gebruik meer gemaakt van het teken Paperclip. Vanaf medio 2011 biedt NCRV, ter vervanging van haar papieren NCRV magazine, een online magazine aan, aanvankelijk onder de naam Paperclip magazine en vervolgens onder de naam NCRV Paperclip. 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 clips met beeld- en geluidfragmenten, waaronder interviews. 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](http://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 uit 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.

2.4 Bij brief van 2 november 2011 heeft de Stichting NCRV gesommeerd het gebruik van het teken Paperclip te staken – hierna: de sommatie.

2.5 NCRV is houdster van het op 12 januari 2011 gedeponeerde en op 15 februari 2011 onder nummer 0895460 ingeschreven Benelux woordmerk PAPERCLIP, aanvankelijk voor diverse waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41. Na de sommatie heeft NCRV haar merkinschrijving beperkt tot de volgende waren en diensten:

- in klasse 16: Drukwerken, waaronder magazines;
- in klasse 38: Overdracht en uitzending van audio-, video-, multimedia en reclame-inhoud aan computers, mobiele telefoons, mediaspelers en andere mobiele digitale inrichtingen;

- 
- in klasse 41: Het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoeleinden) van informatieve publicaties betreffend radio-, televisie- en of online (programma) aanbod.

De Stichting heeft geen oppositie ingesteld tegen de merkinschrijving door NCRV, maar wel in een gerechtelijke procedure de gedeeltelijke nietigheid van het merk ingeroepen, namelijk voor zover het merk is ingeschreven voor de diensten in klasse 38 op grond van het bepaalde in artikel 2.28 lid 3, onder a juncto artikel 2.3, onder b van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE – (dus op basis van haar oudere merkinschrijving/rangorde).

2.6. Lepelaars heeft op 14 december 2011 een spoedregistratie verricht van het op 15 december 2011 ingeschreven Benelux woordmerk PAPERCLIP onder het nummer 0911621 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41, waaronder:

- in klasse 9: Elektronische publicaties, downloadbaar of op dragers; schijfvormige gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; grammofonplaten; cassettebanden; compact discs; dvd's; videobanden; computerprogramma's (software); digitale beeld- en geluidsbestanden, downloadbaar van computerdatabases of via internet; en
- in klasse 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.

NCRV heeft op basis van haar voormelde merk oppositie ingesteld tegen inschrijving voor een aantal diensten in klasse 41.

2.7 Na de sommatie heeft NCRV de naam van het online magazine veranderd in NCRV Paperclip en haar domeinnaam gewijzigd van [www.paperclipmagazine.nl](http://www.paperclipmagazine.nl) in [www.ncrvpaperclip.nl](http://www.ncrvpaperclip.nl). Ter zitting in eerste aanleg 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.

3. De Stichting vordert een merkinbreukverbod, met nevenvorderingen, primair op grond van haar eerste op 11 januari 2010 ingeschreven PAPERCLIP woordmerk – hierna: merk 1 - en subsidiair op grond van haar latere op 15 december 2011 ingeschreven PAPERCLIP woordmerk – hierna: merk 2. Zij stelt daartoe dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub a – hierna ook: sub a inbreuk – en artikel 2.20, lid 1, sub b – hierna ook: sub b inbreuk – BVIE.

4. De voorzieningenrechter heeft het gevorderde afgewezen.

Ten aanzien van de sub a inbreuk grondslag heeft zij overwogen dat er voor de toekomst van moet worden uitgegaan dat NCRV alleen het teken NCRV paperclip voor haar online magazine gebruikt (zal gebruiken) en dat zij voorshands de verschillen tussen het teken NCRV Paperclip en het merk PAPERCLIP meer dan onbeduidend acht en er daarom geen sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan de merken, zodat de vordering op die grondslag reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Met grief I verwijt de stichting de voorzieningenrechter dat zij voor het gevorderde verbod slechts het gebruik van het teken NCRV Paperclip en niet Paperclip "sec" relevant heeft geacht en beoordeeld.

Met betrekking tot de sub b inbreuk grondslag heeft de voorzieningenrechter ten aanzien van zowel merk 1 als merk 2 overwogen dat voorshands niet kan 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, sub b, BVIE oplevert.

Grief II richt zich tegen dit oordeel voor zover de inbreukvordering is gebaseerd op merk 1. Grief III richt zich tegen dit oordeel voor zover de inbreukvordering is gebaseerd op merk 2.

*Sub a inbreukvordering/ grief I*

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. Bij memorie van grieven heeft de Stichting een mailing van NCRV betreffende de derde editie van NCRV Paperclip uit het voorjaar van 2012 overgelegd, waarop eenmaal in zeer kleine letters Paperclip magazine is vermeld. In het mailbericht en het magazine zelf komt de aanduiding NCRV paperclip in grotere letters verschillende malen voor. NCRV heeft onbetwist gesteld dat het gaat om een eenmalige omissie die, nadat NCRV daarop was gewezen, nog diezelfde dag is hersteld. Desgevraagd heeft de advocaat van de Stichting, mr. Maas tijdens het pleidooi in hoger beroep verklaard dat hij de uitingen van NCRV na het kort geding steeds heeft nagekeken en dat, met uitzondering van voormeld "foutje", de aanduiding paperclip (magazine) "sec" door NCRV niet meer is gebruikt. Gelet daarop gaat het hof ervan uit dat sprake was van een eenmalig "foutje". Dit is onvoldoende reden voormeld uitgangspunt dat NCRV in de toekomst alleen nog het teken NCRV paperclip zal gebruiken bij te stellen en anders te oordelen over het gevorderde verbod.

Tegen het – naar het oordeel van het hof juiste – voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat de verschillen tussen het teken NCRV Paperclip en het PAPERCLIP merk meer dan onbeduidend zijn heeft de Stichting niet gegriefd. Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep op de sub a inbreuk grondslag niet slaagt en grief I faalt.

*Sub b inbreukvordering/ grieven II en III*

6. Van sub b inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, 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 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 naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

*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.

Grievens II en III falen derhalve eveneens.

Het bovenstaande brengt mee dat de geldigheid van merk 2 niet (voorshands) beoordeeld hoeft te worden.

#### *Proceskosten/ grief IV*

11. Grief IV richt zich tegen de kostenveroordeling van de Stichting in eerste aanleg. NCRV vorderde op grond van artikel 1019h Rv ter zake een bedrag van € 15.706,--. De voorzieningenrechter heeft, rekening houdend met de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven, een bedrag van € 6.575,-- toegewezen. De Stichting heeft niet gesteld dat de hoogte van dit bedrag niet redelijk en evenredig zou zijn, maar stelt dat NCRV pas ter zitting onvoorwaardelijk heeft aangeboden het gebruik van het teken paperclip “sec” te staken en NCRV daarom redelijkerwijs in de kosten had moeten worden veroordeeld. Naar het voorlopig oordeel van het hof zou daarvoor slechts plaats kunnen zijn als de kosten voorkomen zouden zijn indien NCRV die toezegging voor de zitting zou hebben gedaan. Dat dat het geval is stelt de Stichting niet. NCRV heeft onbetwist gesteld dat zij al voor het kort

geding conform haar toezegging heeft gehandeld en de nodige aanpassingen had doorgevoerd, maar dit de Stichting niet ver genoeg ging, zodat het voor de Stichting geen reden zou zijn geweest af te zien van het kort geding als NCRV de toezegging voor de zitting zou hebben gedaan. Het hof acht voorshands aannemelijk dat dit juist is, nu de Stichting zich in eerste aanleg en in hoger beroep op het standpunt stelt dat ook het gebruik van NCRV paperclip inbreukmakend is en ook van het gebruik daarvan een verbod vordert. Bovendien heeft mr. Maas tijdens het pleidooi in hoger beroep erkend dat – zoals de advocaat van NCRV, mr. de Kemp met toestemming van mr. Maas heeft verklaard – in confraternele gesprekken namens NCRV is aangeboden voormelde onvoorwaardelijke toezegging te doen, maar dat dat voor de Stichting niet voldoende was, omdat zij daarnaast een voor NCRV niet acceptabele vergoeding wenste.

Het hof gaat derhalve voorshands ervan uit dat de kosten van het kort geding niet zouden zijn voorkomen indien NCRV voor de zitting in eerste aanleg de onvoorwaardelijke toezegging zou hebben gedaan en dat de Stichting terecht in de kosten van het geding in eerste aanleg is veroordeeld. Ook grief IV faalt derhalve.

12. Het bovenstaande brengt meer dat het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd, met veroordeling van de Stichting in de kosten van het hoger beroep als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zoals hiervoor overwogen zal het hof de voor de zitting toegezonden kostenspecificatie en stukken buiten beschouwing laten voor zover zij betrekking hebben op de periode voor 13 augustus 2012. Uit de wel in aanmerking te nemen gegevens en stukken blijkt dat mr. de Kemp op 17 augustus 0,9 uur (€ 310,50) aan de zaak heeft gewerkt en dat hij uitgaat van 8 uur werk vanaf 22 augustus 2012 (à € 345,-- = € 2.760,--). Voorts heeft NCRV bij memorie van antwoord een specificatie en bewijsstukken overgelegd van de werkzaamheden van 31 januari tot en met 14 juni 2012 ten bedrage van € 11.419,50. De hoogte van deze vorderingen zijn niet betwist en acht het hof voorshands redelijk en evenredig. Het hof zal de kosten derhalve begroten op € (310,50 + 2.760,-- + 11.419,50 =) 14.490,--. Het hof gaat ervan uit dat de griffierechten begrepen zijn in de bij memorie van antwoord overgelegde declaraties.

13. Aan het bewijsaanbod van de Stichting gaat het hof voorbij nu daarvoor in dit kort geding geen plaats is.

### Beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 31 januari 2012;

veroordeelt de Stichting in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van NCRV begroot op € 14.490,--;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, E.J van Sandick en A.J. van der Meer; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 september 2012 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. <sup>de kemp</sup> M.A. de  
advocaat. app. gemit.  
De griffier van het Gerechtshof  
's-Gravenhage

