

# vonnis

---

## RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/514352 / HA ZA 12-437

### Vonnis van 20 februari 2013

in de zaak van

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

tegen

de vereniging  
**NEDERLANDSE CHRISTELIJKE RADIO VERENIGING**,  
gevestigd te Hilversum,  
gedaagde,  
✓ advocaat mr. M.A. de Kemp te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Paperclip en NCRV genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de conclusie van antwoord,
- het tussenvonnissen van 27 juni 2012,
- het proces-verbaal van comparitie van 16 oktober 2012 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. Paperclip houdt zich blijkens haar inschrijving in het handelsregister sinds april 2009 bezig met 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 vijfentwintig kilometer rondom de gemeente Eersel in Brabant. Zij beheert een website met de naam [www.paperclip.nu](http://www.paperclip.nu).

2.2. Pieter H.M. Lepelaars (hierna: Lepelaars) is bestuurder van Paperclip. Hij is houder van het Benelux woordmerk PaperClip op 11-01-2010 geregistreerd onder nummer 0871101

---

in klasse 9, voor onder andere apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld, beeld en/of geluidsdragers, klasse 41 voor onder andere recreatie en ontspanning, waaronder de organisatie van feesten en partijen en klasse 43 voor onder andere verhuur van accommodatie en cateringdiensten. Dit merk zal hierna worden aangeduid als het Eerste Merk.

2.3. NCRV is een Nederlandse radio- en televisieomroep. Zij heeft in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw een radioprogramma uitgezonden dat 'Paperclip Radio' heette. Tevens gaf zij een jongerenmagazine uit, dat aan het radioprogramma was gekoppeld, onder de titel 'Paperclip Magazine' en zond zij een televisieprogramma uit dat 'Paperclip TV' heette. NCRV publiceert thans een online magazine met de naam NCRV Paperclip.

2.4. NCRV heeft op 1 februari 1995 het Benelux woordmerk PAPERCLIP geregistreerd onder nummer 0552237. Deze inschrijving is op 4 augustus 2004 vervallen.

2.5. NCRV heeft het Benelux woordmerk PAPERCLIP op 15 februari 2011 geregistreerd onder nummer 0895460 in klasse 16 voor drukwerken waaronder magazines, klasse 38 voor overdracht en uitzending van audio- video- multimedia en reclame-inhoud aan computers, mobiele telefoons mediaspelers en andere mobiele digitale inrichtingen en klasse 41 voor onder andere het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoeleinden) van informatieve publicaties betreffende radio- televisie- en online (programma)aanbod. Dit merk zal hierna worden aangeduid als het NCRV-merk.

2.6. NCRV heeft haar merkinschrijving op 6 december 2011 gewijzigd in die zin dat zij de inschrijving voor klasse 9 volledig heeft geschrapt en de overige klassen heeft ingeperkt. Tevens heeft NCRV aan Paperclip toegezegd dat het teken PAPERCLIP alleen nog wordt gebruikt in combinatie met het logo NCRV en dat zij de inschrijving niet zal uitbreiden naar andere waren of diensten.

2.7. Lepelaars heeft op 15 december 2011 een spoedregistratie verricht van het Benelux woordmerk PAPERCLIP onder nummer 0911621 in klasse 9 voor onder andere elektronische publicaties en digitale beeld- en geluidsbestanden, downloadbaar van computerdatabases of via internet, klasse 25 voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels en klasse 41 voor onder andere het publiceren en uitgeven van elektronische publicaties op het gebied van entertainment, het verstrekken van informatie op het gebied van entertainment, ter beschikking stellen van online beeld- en geluidsbestanden (anders dan voor reclamedoeleinden), produceren van geluids- en beeldopnamen en diensten van databanken. Dit merk zal hierna worden aangeduid als het Tweede Merk.

2.8. NCRV heeft tegen het Tweede Merk op 28 februari 2012 oppositie ingesteld.

2.9. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft bij vonnis van 31 januari 2012 de tegen NCRV gerichte vordering van Paperclip tot merkinbreukverbod afgewezen. Op 25 september 2012 is dit vonnis in hoger beroep door het Gerechtshof te Den Haag bekrachtigd.

2.10. Lepelaars heeft op 20 maart 2012 aan Paperclip een (schriftelijke) volmacht (hierna: de Volmacht) gegeven tot het starten van een gerechtelijke procedure betreffende het vorderen van een verklaring voor recht van nietigheid van het Benelux-woordmerk

---

PAPERCLIP van de NCRV, waarbij Paperclip uit eigen naam en voor eigen rekening en risico alle vorderingen jegens de NCRV mag instellen die aan Lepelaars uit hoofde van zijn merkrechten toekomen.

### **3. Het geschil**

3.1. Paperclip vordert - samengevat – om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:  
- te verklaren voor recht dat de Benelux-merkregistratie met nummer 0895460 ten aanzien van klasse 38 nietig is;  
- veroordeling van NCRV tot doorhaling in het register van de Benelux-merkregistratie met nummer 0895460 ten aanzien van klasse 38;  
- veroordeling van NCRV in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3.2. Paperclip legt aan haar vordering ten grondslag dat de inschrijving van het NCRV-merk in rangorde na het depot van het overeenstemmende Eerste Merk komt, zodat op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a jo. artikel 2.3 sub b Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) de nietigheid daarvan kan worden ingeroepen.

3.3. NCRV voert verweer.

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

### **4. De beoordeling**

4.1. NCRV heeft als meest verstrekkend verweer gevoerd, dat Paperclip niet ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat zij niet de merkhouder is. De merkhouder is Lepelaars, die niet deelneemt aan dit geding. Er is geen sprake van een volmacht en evenmin van middellijke vertegenwoordiging, omdat Paperclip uit eigen naam en niet voor rekening van Lepelaars rechtshandelingen verricht.

4.2. Dit verweer treft doel. Vast staat dat niet Paperclip doch Lepelaars houder is van het Eerste Merk. Artikel 2.28 lid 3 BVIE bepaalt dat wanneer de houder van de eerdere inschrijving - of de in artikel 2.4 BVIE sub d, e en f bedoelde derde - aan het geding deelneemt, iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen. Niet wordt betwist dat Paperclip als belanghebbende kan worden beschouwd. Lepelaars is echter geen procespartij, hij neemt niet deel aan het geding. Van een volmacht, als bedoeld in artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek, is geen sprake, nu uit de tekst van de Volmacht blijkt dat Paperclip niet namens Lepelaars optreedt. Lepelaars is ook niet ter zitting verschenen. Dit betekent dat in onderhavig geval de nietigheid van een merk wordt ingeroepen door een belanghebbende, terwijl de houder van de eerdere merkinschrijving niet aan het geding deelneemt.

4.3. De ratio van de bepaling in artikel 2.28 lid 3 BVIE is te voorkomen dat aan de merkhouder die niet deelneemt aan het geding rechten zouden worden ontnomen door middel van een procedure waarin hij niet zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken, wat in strijd met artikel 6 EVRM kan zijn. Bovendien is het in het belang van de jongere merkhouder om duidelijkheid te verkrijgen over de positie die de oudere merkhouder ter zake van zijn recht inneemt. NCRV heeft in dat verband naar voren gebracht dat zij zich moet kunnen verweren tegen degene die uiteindelijk het merk uitoefent.

4.4. Omtrent het bestaan van een (andere) rechtsverhouding, uit hoofde waarvan Paperclip nietigverklaring van het NCRV-merk kan vorderen heeft Paperclip niets gesteld en daarvan is ook niet gebleken. De vorderingen van Paperclip zullen daarom worden afgewezen.

4.5. Paperclip zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. NCRV heeft vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) gevorderd. Het betreft hier echter geen handhaving van een intellectueel eigendomsrecht, als bedoeld in artikel 1019 Rv. De vordering tot nietigverklaring hangt immers niet samen met een (voorgenomen) inbreukactie. De kosten aan de zijde van NCRV worden daarom als volgt begroot:

griffierecht	€ 575,-
salaris advocaat (2 x € 452,- tarief II)	€ 904,-
Totaal:	€ 1.479,00

## 5. De beslissing

De rechtbank

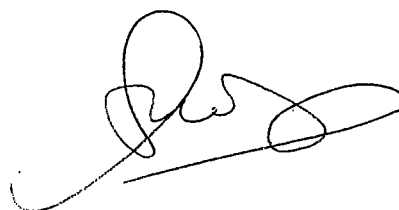
5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Paperclip in de proceskosten, aan de zijde van NCRV tot op heden begroot op € 1.479,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, mr. S. Ju en mr. S.E. Sijsma en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2013.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
Rechtbank Amsterdam



type: IHJK  
coll: