

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 429981 / KG ZA 12-1198

Vonnis in kort geding van 15 november 2012

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
SCREENTIME PTY LTD.,
gevestigd te Sydney, Australië,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
FIVE DIVAS PTY LTD.,
gevestigd te Sydney, Australië,
eiseressen,
advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SBS BROADCASTING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SBS PRODUCTIONS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TALPA PRODUCTIES B.V.,
gevestigd te Laren,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TALPA CONTENT B.V.,
gevestigd te Laren,
5. de naamloze vennootschap
TALPA HOLDING N.V.,
gevestigd te Laren,
gedaagden,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna Screentime en Five Divas worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk SBS Broadcasting, SBS Productions, Talpa Producties, Talpa Content en Talpa Holding en gezamenlijk als SBS en Talpa. De zaak is voor Screentime en Five Divas behandeld door hun hiervoor genoemde advocaat en mr. J.H.A.M. Klaus, advocaat te Amsterdam, en voor SBS en Talpa door hun hiervoor genoemde advocaat en mr. J.A. Schaap, advocaat te Amsterdam.

429981 / KG ZA 12-1198
15 november 2012

2

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de exploitatie van dagvaarding van 26 oktober 2012;
- producties 1 tot en met 21 van Screentime en Five Divas;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties 22 tot en met 32 van Screentime en Five Divas, waaronder een kostenstaat;
- producties 1 tot en met 13 van SBS en Talpa;
- de kostenstaat van SBS en Talpa (productie 14);
- de mondelinge behandeling met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Screentime en Five Divas zijn televisie- en productiemaatschappijen behorend tot hetzelfde concern.

2.2. SBS is de Nederlandse tak van de SBS Broadcasting Group, een internationaal omroepbedrijf. Onder SBS vallen de televisiestations SBS6, NET 5 en Veronica. Talpa is een televisie- en productiemaatschappij.

2.3. Het televisieprogramma 'Popstars' is in 1998 bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door Screentime en Five Divas. Het programma bestaat uit een talentenjacht waarin men op zoek gaat naar een nieuw zangtalent. Dit talent wordt ontdekt door middel van diverse rondes van audities, gevolgd door *live shows*, waarin de kandidaten optreden. Een jury beoordeelt de deelnemers. Uiteindelijk wordt een winnaar gekozen, die een platencontract krijgt aangeboden.

2.4. 'Popstars' is uitgezonden in meer dan 50 landen, waaronder Nederland. SBS heeft in de seizoenen 2008, 2009/2010 en 2010/2011 het programma 'Popstars' op de Nederlandse televisie uitgezonden. In Vlaanderen is 'Popstars' uitgezonden in 2001. 'Popstars - The Rivals' werd in 2004 in Nederland uitgezonden door RTL4. In al deze gevallen had de zender (en het productiebedrijf) toestemming voor de uitzending op grond van een licentieovereenkomst met Screentime en Five Divas.

2.5. De kijkcijfers van de Nederlandse versie waren in 2008 gemiddeld 1.371.400 kijkers, in 2009/2010 gemiddeld 1.566.900 kijkers en in 2010/2011 gemiddeld 827.900 kijkers.

2.6. Screentime is houdster van de volgende Beneluxmerkschrijvingen (hierna: de Beneluxmerken):

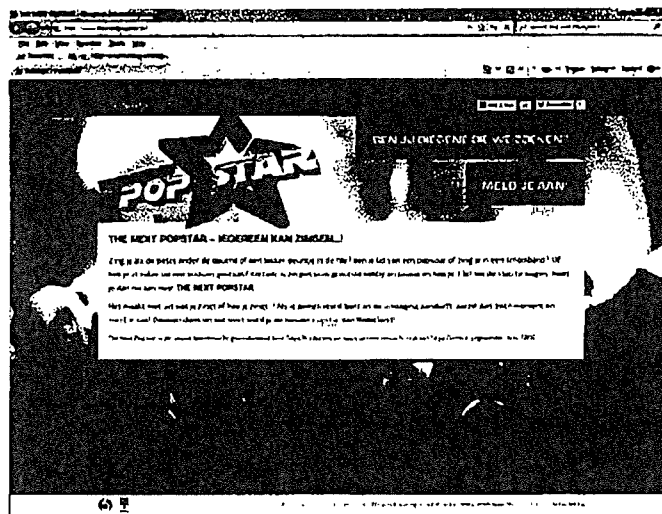
2.6.1. Beneluxwoordmerk POPSTARS – THE RIVALS, ingeschreven op 29 juli 2004 onder nummer 0751372 voor onder meer het uitzenden van radio- en televisieprogramma's (klasse 38) en het produceren van televisieprogramma's (klasse 41);

429981 / KG ZA 12-1198
15 november 2012

3

2.6.2. Beneluxwoordmerk POPSTARS, ingeschreven op 23 oktober 2012 (met spoedinschrijving) onder nummer 0927579 voor onder meer het uitzenden van radio- en televisieprogramma's (klasse 38) en het produceren van televisieprogramma's (klasse 41).

2.7. SBS heeft aangekondigd dat zij binnenkort onder de naam 'The Next Popstar' een zangtalentjacht op de Nederlandse televisie zal uitzenden. Op de website van SBS wordt de show reeds aangekondigd en men kan zich opgeven als kandidaat voor de audities, zoals hieronder weergegeven.



2.8. Op 20 november 2001 is de domeinnaam popstars.nl geregistreerd. Op dit moment staat die inschrijving op naam van SBS Broadcasting. Bij een zoekopdracht in Google met de zoekterm 'popstars', verschijnt popstars.nl bovenaan de lijst met zoekresultaten. De domeinnaam popstars.nl is actief en verwijst door naar de website van SBS, waarop reclame wordt gemaakt voor onder meer het programma 'The Next Popstar'.

3. Het geschil

3.1. Screentime en Five Divas vorderen – samengevat – dat de voorzieningenrechter, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, aan SBS en Talpa een merkinbreukverbod oplegt ten aanzien van het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR, hen beveelt het gesteld onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden en SBS en Talpa gelast het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling in de kosten van dit geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Screentime en Five Divas leggen daaraan ten grondslag dat SBS en Talpa met het voeren van de domeinnaam popstars.nl en door het gebruik van het teken 'The Next Popstar' voor onder meer televisieprogramma's inbreuk maken op de Beneluxmerken van Screentime. Zij stellen daarnaast dat het door hen als merk gebruikte POPSTARS-teken heeft te gelden als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van

429981 / KG ZA 12-1198
15 november 2012

4

Parijs van 20 maart 1983 tot bescherming van de intellectuele eigendom (hierna: UvP) en artikel 16 lid 2 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: TRIPs). Ten slotte stellen Screentime en Five Divas dat SBS en Talpa door het aanhaken bij de bekendheid van het POPSTARS-teken tevens onrechtmatig handelen, ten gevolge waarvan Screentime en Five Divas schade lijden.

3.3. SBS en Talpa voeren verweer.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4.6 van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen die zien op de gestelde merkinbreuk aangezien de gestelde inbreuk mede plaatsvindt in het arrondissement 's-Gravenhage. Ten aanzien van de vorderingen die zien op onrechtmatig handelen is de voorzieningenrechter bevoegd, alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang bij het gevorderde verbod is gegeven, gelet op het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk op de merkrechten van Screentime en het gestelde onrechtmatig handelen.

ontvankelijkheid

4.3. SBS en Talpa hebben terecht aangevoerd dat Five Divas niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen. Er is onvoldoende toegelicht dat Five Divas enig recht heeft om op te treden tegen het gewraakte gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR. De ter zitting ingenomen stelling dat Five Divas de rechten bezit op het format volstaat naar voorlopig oordeel niet.

Beneluxmerken

4.4. Het beroep van Screentime op haar Beneluxmerken kan niet slagen omdat die merken naar voorlopig oordeel niet geldig zijn. SBS en Talpa hebben er terecht op gewezen dat de merken van Screentime uitsluitend bestaan uit benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de specifieke diensten waarvoor Screentime de Beneluxmerken in deze zaak inroept, te weten het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht. Zangtalentenjachten draaien immers om de selectie en creatie van (potentiële) 'popsterren'. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek in de Benelux het Engels voldoende beheerst om te begrijpen dat het woord 'popstars' hetzelfde betekent als popsterren. Voor het Nederlandstalige deel van de Benelux hebben Screentime en Five Divas dat ook niet bestreden. Dat het voor het niet-Nederlandstalige deel wezenlijk anders zou liggen, is voorshands onvoldoende aannemelijk.

429981 / KG ZA 12-1198
15 november 2012

5

4.5. Het betoog van Screentime dat haar Beneluxmerken zijn ingeburgerd en daarom niet nietig kunnen worden verklaard, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Screentime heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de merken zijn ingeburgerd *in het gehele grondgebied* van de Benelux. Het door Screentime overgelegde bewijs van inburgering heeft vrijwel uitsluitend betrekking op Nederland. Inburgering van de merken in Luxemburg is niet gesteld en het wel gestelde gebruik in België is naar voorlopig oordeel onvoldoende om inburgering aldaar te kunnen aannemen. Screentime stelt dat het merk 'intensief' is gebruikt in België, maar verwijst ter onderbouwing daarvan met name naar de uitzending van 'Popstars' op de Vlaamse televisie in 2001. Mede gelet op het feit dat sindsdien meer dan tien jaar zijn verstreken en Screentime geen inzicht heeft gegeven in de kijkcijfers van dat programma, is dat ene seizoen onvoldoende om inburgering aan te nemen in Vlaanderen, laat staan in Wallonië. Daarnaast heeft Screentime ter zitting nog aangevoerd dat 'een goed deel' van het Belgische publiek naar Popstars-programma's op de Nederlandse en Franse televisie heeft gekeken. Dat heeft SBS echter uitdrukkelijk betwist en heeft Screentime onvoldoende onderbouwd.

4.6. Het betoog van Screentime dat een Beneluxmerk waarvoor in de gehele Benelux een nietigheidsgrond bestaat, is ingeburgerd als het onderscheidend vermogen heeft verkregen bij een aanzienlijke deel van alleen het Nederlandse publiek, moet voorshands worden verworpen. Naar voorlopig oordeel is dat standpunt niet verenigbaar met het oordeel van het Hof van Justitie dat in een dergelijk geval inburgering 'in het gehele Beneluxgebied' is vereist (HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238, *Europolis*, zie ook HR 5 oktober 2012, LJV BW 8296, *Kwik Lok*, met conclusie van A-G Huydecoper).

algemeen bekend merk

4.7. Screentime heeft naar voorlopig oordeel wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij het teken POPSTARS zo intensief heeft gebruikt in Nederland dat het teken moet worden aangemerkt als een algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs. Het beperkte gebruik in België en Luxemburg sluit dat niet uit, aangezien voor de toepassing van dat artikel in Nederland naar voorlopig oordeel volstaat dat het merk in Nederland algemeen bekend is (vgl. hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJV BW0685, *Wendy's*). Dat de artikelen 6bis UvP en 16 lid 2 TRIPs zo moeten worden uitgelegd, hebben SBS en Talpa desgevraagd ook bevestigd.

4.8. Met de inwerkingtreding van artikel 16 lid 2 TRIPs is de drempel voor het aannemen van algemene bekendheid aanzienlijk verlaagd (hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJV BW0685, *Wendy's*). Bij de vaststelling van de bekendheid van het POPSTARS-teken moet nu rekening worden gehouden met de 'desbetreffende sector van het publiek'. Screentime heeft onweersproken aangevoerd dat dit in deze zaak betekent dat bij de vaststelling van de algemene bekendheid van het POPSTARS-teken moet worden gekeken naar de bekendheid van het teken bij het deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentjachten.

4.9. Screentime heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het POPSTARS-teken in Nederland bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentjachten. Niet in geschil is dat onder die titel in de periode 2008-2011 ieder jaar

429981 / KG ZA 12-1198
15 november 2012

6

gedurende vier maanden iedere week *prime time* een zangtalentjacht is uitgezonden op de Nederlandse televisie, waarbij gemiddeld een miljoen televisiekijkers is bereikt. Die uitzendingen zijn meerdere malen herhaald en waren ook beschikbaar via Uitzending Gemist en Youtube. Daarnaast heeft Screentime onweersproken aangevoerd dat de programma's grote media-aandacht hebben gekregen, mede omdat in de programma's gebruik is gemaakt van bekende personen uit de Nederlandse showbizz.

inbreuk

4.10. Naar voorlopig oordeel moet het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR worden aangemerkt als inbreuk op het algemeen bekende merk POPSTARS. Het kenmerkende gedeelte van THE NEXT POPSTAR, te weten POPSTAR, moet namelijk worden aangemerkt als een 'nabootsing' van het POPSTARS-merk in de zin van artikel 6bis UvP. POPSTAR is immers in visueel, auditief en conceptueel opzicht identiek aan het merk, afgezien van de meervoudsvorm. Tevens is voorshands aannemelijk dat het gebruik van het teken verwarring kan wekken bij het relevante publiek. Het teken wordt immers gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor het merk bekendheid heeft verkregen, te weten het produceren en uitzenden van een zangtalentjacht. Het betoog van SBS en Talpa dat het format van THE NEXT POPSTAR zou verschillen van het format van POPSTARS, sluit niet uit dat er sprake is van verwarringsgevaar, mede gelet op het feit dat Screentime heeft gewezen op een aantal overeenkomsten in het format van de zangtalentjacht, zoals het gebruik van audities en *live shows*. Bovendien is er een aantal bijkomende omstandigheden die het gevaar voor verwarring versterken. Ten eerste het feit dat de zangtalentjacht onder het teken THE NEXT POPSTAR zal worden uitgezonden door precies dezelfde omroep als de omroep die POPSTARS heeft uitgezonden, te weten SBS6. Ten tweede het feit dat de uitzending van THE NEXT POPSTAR zal plaatsvinden relatief kort na het laatste seizoen van POPSTARS. In combinatie met de toevoeging THE NEXT aan de titel zou het publiek kunnen menen dat het programma de opvolger is van POPSTARS en dat het dus afkomstig is van dezelfde onderneming als de POPSTARS-programma's. Screentime heeft diverse publicaties overgelegd waaruit blijkt dat die indruk al daadwerkelijk is ontstaan, zelfs bij journalisten uit het SBS-concern.

4.11. Het verweer van SBS en Talpa dat zij het teken uitsluitend in beschrijvende zin gebruiken en dus niet als merk, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek de titel van een televisieprogramma in ieder geval mede zal opvatten als een aanduiding van de herkomst van het programma.

domeinnaam

4.12. Het voorgaande geldt ook voor het gebruik van de domeinnaam popstars.nl. Tussen partijen staat vast dat die domeinnaam wordt gebruikt om bezoekers te trekken naar de website van SBS Broadcasting, waarop reclame wordt gemaakt voor onder meer het programma THE NEXT POPSTAR. Aldus gebruikt SBS Broadcasting een aan het algemeen bekende merk identiek teken om reclame te maken voor dat programma. Mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de titel van dat programma, moet voorshands worden aangenomen dat ook het gebruik van de domeinnaam verwarring kan wekken en dus een inbreuk vormt op het algemeen bekende merk POPSTARS.

429981 / KG ZA 12-1198
15 november 2012

7

4.13. Het betoog van SBS en Talpa dat SBS Broadcasting de domeinnaam heeft aangeschaft op het moment dat zij het programma POPSTARS nog onder licentie van Screentime en Five Divas aanboden en dat partijen destijds afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de inkomsten uit het gebruik van die domeinnaam, kan niet leiden tot een ander oordeel. Uit die stellingen volgt wellicht dat SBS Broadcasting de domeinnaam mocht gebruiken gedurende de looptijd van de licentie, maar inmiddels is die licentie verlopen en kan SBS Broadcasting zich dus niet meer beroepen op de toestemming van de merkhouders.

4.14. Het aanbod van SBS en Talpa om de domeinnaam tegen betaling over te dragen aan Screentime en Five Divas, ontnemt Screentime – anders dan SBS en Talpa hebben betoogd – niet het belang om op te treden tegen de inbreuk op haar merkrecht.

vorderingen

4.15. Op grond van het voorgaande moeten de vorderingen van Screentime worden toegewezen tegen Talpa Producties en SBS Broadcasting. Tussen partijen staat vast dat de laatstgenoemde partijen het programma onder de titel THE NEXT POPSTAR produceren, respectievelijk uitzenden. De vorderingen tegen de overige gedaagden moeten worden afgewezen aangezien zij onweersproken hebben aangevoerd geen enkele rol te spelen bij het gewraakte merkgebruik.

4.16. Aan het tegen Talpa Producties en SBS Broadcasting toe te wijzen verbod zal de gevorderde dwangsom worden verbonden. Wel zal de dwangsom worden gemaximeerd.

4.17. Talpa Producties en SBS Broadcasting zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Screentime. Screentime heeft haar kosten begroot op € 51.238,54. Gedaagden hebben, onder verwijzing naar de indicatietarieven en hun eigen lagere kosten, bestreden dat dit bedrag redelijk en evenredig is. De door Screentime gegeven motivering voor de overschrijding van het door gedaagden gevorderde bedrag is onvoldoende. Daarom zal de proceskostenveroordeling worden gematigd tot dat bedrag van € 20.523,62.

4.18. Five Divas moet worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij in haar zaak tegen alle gedaagden. Daarnaast zal Screentime in de zaak tegen SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. SBS en Talpa hebben de kosten die betrekking hebben op deze twee delen van het geschil begroot op € 6.841,00. Die begroting hebben eisers niet bestreden. Daarom zullen proceskosten worden toegewezen conform de begroting. Daarbij zullen de kosten, bij gebreke van een door partijen voorgestelde verdeling, bij helfte worden verdeeld over de zaak van Five Divas tegen gedaagden en de zaak van Screentime tegen SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding.

429981 / KG ZA 12-1198
15 november 2012

8

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in de zaak tussen Screentime en SBS Broadcasting en Talpa Producties

5.1. beveelt SBS Broadcasting en Talpa Producties ieder afzonderlijk om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de in dit vonnis bedoelde merkinbreuk te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik in Nederland van het teken THE NEXT POPSTAR te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt SBS Broadcasting binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken en gestaakt te houden;

5.3. veroordeelt de partij die in strijd handelt met de hiervoor geformuleerde bevelen tot betaling van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de betreffende partij in strijd handelt met die bevelen, met een maximum van € 1.000.000,00;

5.4. veroordeelt SBS Broadcasting en Talpa Producties hoofdelijk in de kosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van Screentime begroot op € 20.523,60;

5.5. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoer bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af;

in de zaak tussen Five Divas en SBS en Talpa

5.8. verklaart Five Divas niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

5.9. veroordeelt Five Divas in de proceskosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van SBS en Talpa begroot op in totaal € 3.420,50;

5.10. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in de zaak tussen Screentime en SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding

5.11. wijst de vorderingen af;

5.12. veroordeelt Screentime in de proceskosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding begroot op in totaal € 3.420,50.

5.13. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

429981 / KG ZA 12-1198
15 november 2012

9

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büller en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2012.

