

0703813534

vonnis

2x

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/431643 / HA ZA 12-1360

Vonnis van 23 oktober 2013

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
SCREENTIME PTY LTD,
gevestigd te Sydney, Australië,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
FIVE DIVAS PTY LTD,
gevestigd te Sydney, Australië
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. B.J.H. Crans 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,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Screentime c.s. genoemd worden en afzonderlijk Screentime en Five Divas. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk SBS c.s. genoemd worden. Voorts zullen gedaagden sub 1 en 2 samen SBS en afzonderlijk SBS Broadcasting en SBS Productions genoemd worden en zal gedaagde sub 3 afzonderlijk Talpa Producties genoemd worden.

De zaak is voor Screentime c.s. behandeld door mrs. J.C.H. van Manen en J.H.A.M. Klaus en voor SBS c.s. door mrs. G.S.P. Vos en J.A. Schaap, allen advocaat te Amsterdam.

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

2

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 november 2012 met producties 1 tot en met 39;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie van 30 januari 2013 met producties 1 tot en met 16;
- het tussenvonnissen van 13 februari 2013, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- de akte inhoudende intrekking vorderingen en verduidelijking eis van 12 juni 2013;
- het proces-verbaal van comparitie van 12 juni 2013 waarin een akte eiswijziging is opgenomen;
- de pleitnotities van de ter gelegenheid van de comparitie gehouden pleidooien en de ter gelegenheid van de comparitie overgelegde aanvullende producties 40 tot en met 52 van Screentime c.s. en proceskostenoverzichten van beide partijen.

1.2. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Screentime en Five Divas zijn televisie- en productiemaatschappijen die behoren tot hetzelfde concern. Screentime verstrekt wereldwijd licenties voor de productie en uitzending van een talentenjacht volgens een *format* met de naam 'Popstars', waarin nieuw zangtalent wordt ontdekt. 'Popstars' is na de introductie in Nieuw Zeeland in 1999 in meer dan 50 landen uitgezonden. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van het volgende logo:



2.2. Screentime is rechthebbende op de volgende Benelux merkinschrijvingen (hierna samen 'de Screentime merken'):

- 2.2.1. het woordmerk POPSTARS - THE RIVALS met inschrijvingsnummer 751372, ingeschreven op 29 juli 2004 voor waren in de klassen 9, 16, 28, 35, 38 en 41, waaronder het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele-, muziek-, amusements- en theaterprogramma's (hierna: 'het Popstars - the Rivals merk');
- 2.2.2. het woordmerk POPSTARS met inschrijvingsnummer 927578, ingeschreven op 23 oktober 2012 voor waren in de klassen 28, 38 en 41, waaronder het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma's (hierna: 'het Popstars merk').

2.3. In 2001 is 'Popstars' in België uitgezonden door de Vlaamse televisiezender VT4 onder licentie van Screentime.

2.4. In 2004 heeft de televisiezender RTL onder licentie van Screentime de talentenjacht onder de naam 'Popstars - The Rivals' uitgezonden in Nederland. Daarbij werd het hierna afgebeelde logo gebruikt:

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

3



2.5. SBS heeft 'Popstars' in de seizoenen 2008, 2009/2010 en 2010/2011 geproduceerd en op de Nederlandse televisie uitgezonden onder licentie van Screentime. Uitzending vond plaats op zaterdagavond op *prime time*.

2.6. SBS heeft in 2007 de talentenjacht 'So you wanna be a popstar' uitgezonden op de Nederlandse televisie.

2.7. SBS Broadcasting is rechthebbende op het hierna afgebeelde Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 822097, gedeponeerd op 28 maart 2007 en ingeschreven op 5 juli 2007 voor onder meer het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's (hierna: 'het SBS merk'):



2.8. SBS Broadcasting is houder van de domeinnaam popstars.nl. Deze domeinnaam is actief. De bezoeker wordt doorgelinkt naar de website van SBS.

2.9. In oktober 2012 heeft SBS Broadcasting aangekondigd dat zij voornemens was een talentenjacht met de naam 'The Next Popstar' uit te gaan zenden. Daarbij is ook aangekondigd dat een aantal juryleden van het door SBS uitgezonden 'Popstars' eveneens in de jury van 'The Next Popstar' zouden plaatsnemen.

2.10. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij kort geding vonnis van 15 november 2012 (zaaknummer / rolnummer: 429981/ KG ZA 12-1198) SBS Broadcasting en Talpa Producties bevolen het teken 'The Next Popstar' te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Screentime vordert na eiswijziging - samengevat - dat SBS c.s., bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, ieder afzonderlijk, wordt bevolen de inbreuk op de Screentime merken en onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik van het teken 'The Next Popstar' in de Benelux, althans Nederland, te staken en gestaakt te houden en het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken en gestaakt te houden, alles op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert Screentime de nietigverklaring van het SBS merk en een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

4

3.2. Five Divas heeft haar vorderingen jegens SBS c.s. na de conclusie van antwoord bij akte ingetrokken.

3.3. Screentime legt primair aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Het gebruik van het teken 'The Next Popstar' maakt inbreuk op de Screentime merken op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), omdat dat teken overeenstemt met de Screentime merken en gebruikt wordt voor identieke waren: een televisieprogramma. Voor zover de Screentime merken niet inherent voldoende onderscheidend vermogen zouden hebben, hebben zij door het intensieve gebruik dat van de Screentime merken is gemaakt, inmiddels een zeer sterk onderscheidend vermogen verkregen. Daarnaast maakt de domeinnaam popstars.nl inbreuk op het Popstars merk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Subsidiair, voor zover de Screentime merken geen geldige merken zouden zijn, is het Popstars merk een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs (UvP), zodat SBS c.s. in Nederland inbreuk maakt op dat niet-ingeschreven algemeen bekende merk. Meer subsidiair handelt SBS c.s. onrechtmatig door een naam voor haar programma te gebruiken die aanhaakt bij en verwarring wekt met de naam 'Popstars'. Het SBS merk is volgens Screentime nietig op grond van artikel 2.28 lid 3 onder a BVIE, omdat de Screentime merken overeenstemmend zijn en in rangorde boven het SBS merk komen. Bovendien is het SBS merk nietig omdat het te kwader trouw is gedeponeed, aldus Screentime.

3.4. SBS c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5. SBS c.s. vordert - samengevat - in reconventie dat de rechtbank de Screentime merken nietig verklaart en de doorhaling daarvan in het register beveelt, met veroordeling van Screentime c.s. in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.6. SBS c.s. legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. De Screentime merken zijn nietig op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b en c BVIE, omdat zij ieder onderscheidend vermogen missen, althans uitsluitend bestaan uit tekens die kunnen dienen om kenmerken van de waren en diensten aan te duiden.

3.7. Screentime voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

bevoegdheid

De rechtbank is op grond van artikel 4.6 BVIE bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Screentime gebaseerd op het BVIE, omdat de gestelde (dreigende) inbreuk in geheel Nederland en derhalve ook in het arrondissement Den Haag heeft plaatsgevonden danwel

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

5

zal plaatsvinden. De rechtbank is tevens bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Screentime gebaseerd op het UvP en de onrechtmatige daad, reeds omdat die bevoegdheid niet is bestreden. Op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE is de rechtbank, gelet op de hiervoor vastgestelde bevoegdheid in conventie, tevens bevoegd kennis te nemen van de reconventionele vordering van SBS c.s.

geldigheid Screentime merken

4.1. Nu Screentime zich in conventie primair beroept op de Screentime merken en SBS c.s. de nietigheid daarvan in reconventie inroept, zal de rechtbank eerst ingaan op de vraag of Screentime zich kan beroepen op geldige merkrechten.

4.2. SBS c.s. stelt dat het Popstars merk en het Popstars - the Rivals merk geen geldige merken zijn omdat deze merken kenmerken beschrijven van de diensten waarvoor ze worden gebruikt: een talentenjacht op televisie. Screentime bestrijdt dat en voert daartoe aan dat 'popstars' geen woord is in een Beneluxtaal en door het Franstalige publiek niet begrepen zal worden als de vertaling van 'popsterren' omdat dat publiek de Engelse taal onvoldoende machtig is. Bovendien beschrijft 'popsterren' geen hoedanigheid van de betrokken diensten: een televisieprogramma, aldus Screentime.

4.3. In dit verband overweegt de rechtbank allereerst dat SBS c.s. uitsluitend het onderscheidend vermogen van de Screentime merken bestrijdt voor de in de onderhavige procedure relevante diensten: het produceren en uitzenden van een televisieprogramma dat bestaat uit een muziek- en zangtalentjacht. De Screentime merken zijn echter voor een heel scala aan diensten en waren ingeschreven. Voor zover de Screentime merken zijn ingeschreven voor andere waren en diensten dan het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma's, zal de vordering dan ook worden afgewezen.

4.4. De rechtbank overweegt ten aanzien van de geldigheid van de Screentime merken voor het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma's als volgt. SBS c.s. heeft voldoende onderbouwd dat het woord 'popstars' internationaal frequent wordt gebruikt als aanduiding voor popsterren, bijvoorbeeld in filmtitels. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat niet alleen het Nederlandstalige en Duitstalige publiek, maar ook het Franstalige publiek in de Benelux zeer wel weet wat het Engelse woord 'popstars' betekent. Dat het voor een groot deel van het Franstalige publiek in de Benelux lastig zou zijn om een conversatie in het Engels te voeren, zoals Screentime heeft betoogd, maakt dat niet anders. Het Franstalige publiek in de Benelux heeft immers wel een redelijke passieve kennis van de Engelse taal.

4.5. Het woord 'popstars' kan naar het oordeel van de rechtbank een kenmerk van televisie- en andere audiovisuele programma's beschrijven, onder andere voor talentenjachten. Immers, in een talentenjacht worden door middel van een wedstrijd voor zangtalenten popsterren in wording gevolgd en uitgekozen. Dat het woord 'popstars' niet in de titels van andere talentenjachten voorkomt, doet daarbij niet ter zake.

4.6. Het voorgaande geldt ook voor het merk 'Popstars - the Rivals'. Door Screentime is niet weersproken dat ook de betekenis van de woorden 'the rivals' bekend zijn bij het algemene publiek in de Benelux. Ook die woorden kunnen een kenmerk aanduiden van een

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

6

televisieprogramma met een talentenjacht. Bij een talentenjacht zijn de deelnemers immers elkaars rivalen bij het bereiken van de 'popster' status.

4.7. Uit het voorgaande volgt dat het Popstars merk en het Popstars - the Rivals merk van huis uit beschrijvend zijn in de gehele Benelux, in de zin dat zij kenmerken beschrijven van diensten die bestaan uit het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma's. Screentime voert echter aan dat de merken door inburgering onderscheidend vermogen hebben verkregen, zodat wel sprake is van geldige merken.

4.8. Voor inburgering van een Benelux merk is vereist dat wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. Derhalve dient in dit geval de vraag te worden beantwoord of de Screentime merken in de gehele Benelux zijn ingeburgerd bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek. Volgens vaste rechtspraak dient bij die beoordeling onder meer rekening te worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen¹.

4.9. Daarbij is in de eerste plaats van belang welk publiek in dit geval het relevante publiek is. Gelet op het feit dat de Screentime merken zijn gebruikt voor een televisieprogramma dat op *prime time* werd uitgezonden, bestaat het relevante publiek uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op *prime time* worden uitgezonden. Met SBS c.s. is de rechtbank van oordeel dat dat publiek niet beperkt is tot televisiekijkers die specifiek geïnteresseerd zijn in talentenjachten, maar tevens bestaat uit televisiekijkers die meer in het algemeen naar amusementsprogramma's kijken. Het feit dat het programma Popstars op *prime time* in het weekend werd uitgezonden, derhalve op een tijdstip waarop SBS relatief dure reclamezendtijd aanbiedt, duidt er ook op dat beoogd werd een breed publiek te bereiken met het programma.

4.10. Daarnaast overweegt de rechtbank dat de beoordeling van de inburgering *ex nunc* dient te geschieden, voor zover de vorderingen van Screentime zien op voorkoming van toekomstige merkinbreuk². Naast de verbodsvorderingen heeft Screentime ook de vernietiging van het SBS merk gevorderd. In dat verband beroept Screentime zich onder meer op oudere merkinschrijvingen. Omdat alleen het Popstars - the Rivals merk eerder is ingeschreven dan het SBS merk, dient de beoordeling van de inburgering van het Popstars - the Rivals merk tevens plaats te vinden ten tijde van de aanvraag van het SBS merk, dat is aangevraagd op 28 maart 2007.

¹ Zie HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Chiemsee.

² Zie HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9707.

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

7

4.11. Voorts zijn partijen het er over eens dat een beschrijvend merk dat de titel van een televisieprogramma vormt, relatief snel inburgert omdat het relevante publiek er aan gewend is dat televisieprogramma's beschrijvende titels hebben.

4.12. Op grond van de in r.o. 4.8 tot en met 4.11 opgesomde toetsingscriteria komt de rechtbank tot het oordeel dat Screentime onvoldoende heeft onderbouwd dat de Screentime merken anno 2013 (*ex nunc*) en anno 2007 in België zijn ingeburgerd bij het relevante publiek, waardoor aan een beoordeling van inburgering in de rest van de Benelux niet wordt toegekomen. Voor dit oordeel is het volgende redengevend. In België is het programma Popstars slechts gedurende één seizoen uitgezonden op de Vlaamse televisie, te weten in 2001. Screentime heeft gesteld dat een serie uitzendingen doorgaans bestaat uit 10 afleveringen, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat het programma Popstars in België slechts tien keer is uitgezonden gericht op het Vlaamse publiek en nooit op een Belgische zender die zich richt op het Franstalige kijkerspubliek. Daarnaast is het Popstars - the Rivals merk nooit gebruikt voor een televisieprogramma gericht op het Belgische publiek.

4.13. De publiciteit over de Vlaamse serie uit 2001 die Screentime heeft overgelegd, bestaat deels uit artikelen uit dat zelfde jaar die Screentime in online archieven heeft teruggevonden. Daarnaast gaat het om zes artikelen uit de periode 2002 tot en met 2012 waarin de Belgische Popstars serie wordt genoemd. Daarbij gaat het met name om korte vermeldingen dat een specifieke artiest waarover het artikel gaat, bekend is geworden door deelname aan de Belgische Popstars serie in 2001. Ook is nog een drietal webpagina's overgelegd met boekingsinformatie van een artiest die ooit aan die Belgische Popstars serie heeft deelgenomen. Van een grote hoeveelheid publiciteit over een langere periode is derhalve geen sprake.

4.14. Screentime wijst er op dat het programma ondanks het beperkte gebruik op de Belgische televisie bekend is geworden bij de kijkers in België, omdat die de Nederlandse, Franse en/of Duitse versies van Popstars konden bekijken. Screentime heeft echter in het geheel niet onderbouwd welke kijkdichtheid of welk marktaandeel de betreffende buitenlandse omroepen in België hebben en al helemaal niet wat de kijkdichtheid van de genoemde buitenlandse uitzendingen van het programma Popstars in België is geweest. Het enkele feit dat het mogelijk is de betreffende buitenlandse televisieprogramma's in België te ontvangen, betekent echter nog niet dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in België het programma daadwerkelijk heeft bekeken.

4.15. Screentime heeft uitdraaien overgelegd van Belgische internetpagina's, waarin wordt gerefereerd aan de Nederlandse en Franse Popstars televisieseries. Uit die producties blijkt echter niet wat het bereik is van die internetpagina's: worden die ook bezocht door de gewone consument van amusementsprogramma's, of alleen door kijkers die specifiek geïnteresseerd zijn in talentenjachten? Een referentie aan 'Popstars' zonder nadere uitleg is voor die laatste groep mogelijk voldoende, terwijl dat voor de gemiddelde Belgische consument van amusementsprogramma's niet het geval hoeft te zijn. De Franstalige publiciteit bestaat bovendien met name uit een aantal artikelen over specifieke artiesten. In die artikelen wordt kort gerefereerd aan het feit dat de betreffende artiest bekendheid heeft verworven door deelname aan de Franse versie van Popstars. Uit die artikelen blijkt wellicht de bekendheid van de betreffende artiest in België, maar niet dat die bekendheid het gevolg is van het optreden in het Franse Popstars, noch dat het Belgische publiek bekend is met het Franse Popstars.

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

8

4.16. Alle omstandigheden in aanmerking nemend, waaronder ook dat beschrijvende titels van televisieprogramma's relatief snel inburgeren, komt de rechtbank tot de slotsom dat Screentime onvoldoende heeft onderbouwd dat de duur en intensiteit van het gebruik van de Screentime merken in België zodanig is geweest, dat vastgesteld kan worden dat de Screentime merken op enig moment (ook) zouden zijn ingeburgerd in dat deel van de Benelux. De motivering en onderbouwing door Screentime is ook onvoldoende om toe te komen aan het door haar aangeboden bewijs van inburgering.

4.17. Screentime heeft niet bestreden dat het Belgische publiek een zo substantieel deel van het publiek in de Benelux vormt, dat van inburgering bij een *aanzienlijk* deel van het relevante publiek in de Benelux geen sprake kan zijn als er geen sprake is van inburgering bij het Belgische publiek. Gelet daarop behoeft de vraag of er sprake is van inburgering in Luxemburg en Nederland in het kader van de beoordeling van de geldigheid van de Screentime merken niet meer te worden beoordeeld.

4.18. De Screentime merken voldoen voor de in 4.7 opgesomde diensten derhalve niet aan de in artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE voorgeschreven vereisten voor geldigheid. Dat betekent in de eerste plaats dat de reconventionele vordering tot nietigverklaring van de Screentime merken gedeeltelijk toewijsbaar is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.30 BVIE. De nietigverklaring zal de diensten die bestaan uit het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma's betreffen.

4.19. In de tweede plaats betekent het voorgaande dat de Screentime merken geen grondslag kunnen vormen voor het gevorderde inbreukverbod. Screentime heeft zich bij haar stellingen dat SBS c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten slechts beroepen op haar merkrechten voor de diensten die betrekking hebben op televisieprogramma's. Dat SBS c.s. ook inbreuk maakt op de merkrechten van Screentime voor andere waren en diensten is niet, althans onvoldoende, gesteld.

Algemeen bekend merk

4.20. Subsidiair heeft Screentime gesteld dat het Popstars merk in Nederland bescherming geniet als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* UvP. Daardoor kan zij in Nederland ook op grond van ongeregistreerde merkrechten optreden tegen het gebruik door SBS c.s. van het teken 'The Next Popstar', aldus Screentime. Daarbij is tussen partijen in geschil welke maatstaf aangelegd moet worden voor een algemeen bekend merk en of het Popstars merk de toepasselijke drempel haalt.

4.21. In dit verband overweegt de rechtbank in de eerste plaats dat de beoordeling van de algemene bekendheid van het merk eveneens *ex nunc* dient te geschieden, voor zover Screentime zich daarop beroept als grondslag voor het gevorderde inbreukverbod. Zoals hiervoor overwogen geldt deze peildatum voor de beoordeling van inburgering bij ingeschreven merken, indien de vorderingen zien op de voorkoming van inbreuk in de toekomst. Deze peildatum heeft *a fortiori* te gelden voor een beroep op bescherming voor een niet-ingeschreven merk, waarbij de bescherming afhankelijk is van feitelijk gebruik. Algemene bekendheid in het verleden die niet voortduurt tot het moment dat bescherming wordt gevraagd, komt geen bescherming (meer) toe op grond van artikel 6*bis* UvP.

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

9

4.22. Dit uitgangspunt leidt er toe dat het aan Screentime is om voldoende te onderbouwen dat het Popstars merk in ieder geval ten tijde van de dagvaarding en comparitie in de onderhavige procedure een algemeen bekend merk was. Immers, Screentime beroept zich op het rechtsgevolg van het door haar gestelde algemeen bekende merk. De stelling van Screentime dat het voldoende is dat vast komt te staan dat het Popstars merk ten tijde van de uitzending van de Popstars serie in Nederland algemeen bekend was en dat het vervolgens aan SBS c.s. is om te onderbouwen dat het merk weer is 'uitgeburgerd' wordt dan ook van de hand gewezen.

4.23. Ten aanzien van de mate van bekendheid die vereist is voor bescherming als algemeen bekend merk, overweegt de rechtbank als volgt. Artikel 16 lid 2 van de *Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights* (hierna: het TRIPS-verdrag) bepaalt dat bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is in de zin van artikel 6bis UvP, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek. Uit deze bepaling volgt dat van een algemeen bekend merk al sprake is als een aanzienlijk deel van het relevante publiek van de betreffende waren of diensten het merk kent. Bekendheid bij het algemene publiek van een verdragsluitende staat is niet vereist. Hiermee is, zoals Screentime terecht stelt, de drempel voor bescherming als algemeen bekend merk verlaagd door de inwerkingtreding van het TRIPS-verdrag en benadert die de drempel voor bescherming als bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE (hierna: 'sub c')³.

4.24. Anderzijds kan de drempel voor bescherming als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP niet volledig gelijk gesteld worden aan die voor bescherming als bekend merk 'sub c'. Dat volgt al uit het feit dat het BVIE en de Merkenrichtlijn⁴ rechten toekennen aan algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis UvP, die verder strekken dan de rechten toegekend aan bekende merken. Deze wetgeving kiest daarbij, ook nadat het TRIPS-verdrag in werking is getreden, voor een onderscheid tussen bekende en algemeen bekende merken. Met name bij het leerstuk van kwade trouw zijn de rechten verbonden aan een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP verstrekkender dan de rechten te ontlenen aan een bekend merk in de zin van 'sub c'. Dat duidt er op dat een algemeen bekend merk een *species* is van een bekend merk, waarvoor een grotere bekendheid vereist is.

4.25. Screentime betoogt dat de 'sub c' bescherming een extra 'beloning' vormt voor de gebruiker die zijn merk inschrijft, naast de bescherming die 6bis UvP biedt voor niet-geregistreerde merken. Houders van bekende merken in de zin van 'sub c' kunnen zich immers verzetten tegen aanhakend of afbrekend gebruik van een overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren terwijl artikel 6bis UvP uitsluitend bescherming biedt tegen verwarringsgevaar met een teken voor identieke of soortgelijke waren. Daaruit volgt volgens Screentime dat voor 6bis UvP bescherming geen hoger bekendheidsniveau vereist is dan voor bescherming 'sub c'. De rechtbank wijst dit betoog van de hand. Het stelsel van de Merkenrichtlijn en het BVIE neemt inschrijving in een openbaar register tot uitgangspunt voor verkrijging van merkrechten. Daarbij vormt de bescherming voor bekende merken 'sub

³ Vergelijk in dezelfde zin Hof's-Gravenhage 3 april 2012, Wendy's, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0685.

⁴ Richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

10

c' een aanvullende bescherming voor bekende merken, naast de bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE voor alle ingeschreven merken. De wetgever gaat daarbij uit van rechtverkrijging door eerste registratie. Uit de wetssystematiek blijkt niet dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat 'sub c' een aanvullende bescherming zou bieden aan de gebruiker van een bekend merk die alsnog besluit zijn merk in te schrijven. Integendeel, uit hetgeen hiervoor in 4.24 is besproken, volgt juist dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP gelijk te stellen aan een bekend merk 'sub c', maar dat de bescherming van algemeen bekende merken een beperktere uitzondering vormt op het systeem van eerste registratie. De rechtbank gaat er derhalve van uit dat voor een algemeen bekend merk een grotere bekendheid nodig is dan voor een bekend merk in de zin van 'sub c'.

4.26. Voorts is in het onderhavige geval van belang dat 'Popstars' in ieder geval ingeburgerd moet zijn als merk voor het programma van Screentime, in de zin dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek dat teken herkent als merk ter onderscheiding van dat programma. Immers, zonder die inburgering als merk kan van een algemeen bekend merk geen sprake zijn. Gelet op het feit dat de bescherming van artikel 6bis UvP zich uitstrekt tot Nederland in plaats van de Benelux, omdat Nederland als verdragsluitende staat gehouden is de in dat artikel verankerde bescherming te bieden, gaat het daarbij om het relevante publiek in Nederland.

4.27. Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of het door Screentime gebruikte 'Popstars' een algemeen bekend merk is, gegeven de hiervoor in 4.21 tot en met 4.26 beschreven uitgangspunten. Bij de beantwoording van die vraag spelen de volgende omstandigheden een rol. Screentime heeft in 2004 de titel 'Popstars - The Rivals' gebruikt voor een talentenjacht die in heel Nederland op televisie is uitgezonden. Vervolgens is de titel 'Popstars' gedurende de jaren 2008 tot en met januari 2011 gebruikt voor een serie die landelijk op *prime time* is uitgezonden. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat televisie een indringend medium vormt, dat relatief snel tot inburgering als merk kan leiden. In de jaren 2008 tot en met 2011 heeft 'Popstars' hoge kijkcijfers gehaald. Zo keken er naar de finale van 'Popstars' in 2008 meer dan twee miljoen mensen, in 2010 2,2 miljoen mensen en in 2011 1,7 miljoen mensen. Dat is een aanzienlijk bereik, ook al waren er concurrerende talentenjachten die nog hogere kijkcijfers haalden. Ook blijkt uit de door Screentime overgelegde producties (met name productie 18) dat het programma 'Popstars' veel publiciteit heeft gehad in de periode dat het programma werd uitgezonden.

4.28. Daar staat tegenover dat Screentime haar merk na januari 2011 niet meer heeft gebruikt in Nederland, althans niet op een wijze dat het relevante publiek daarmee in aanraking kwam. Screentime betoogt dat ook nu nog sprake is van een algemeen bekend merk en wijst daarbij op publicaties uit 2012 en 2013 (productie 46), waarin wordt gerefereerd aan 'Popstars' in artikelen over artiesten die aan deze talentenjacht hebben deelgenomen. Dat is in wezen de enige onderbouwing van de gestelde huidige bekendheid.

4.29. Zoals hiervoor overwogen is voor bescherming als algemeen bekend merk een grote mate van bekendheid bij het relevante publiek vereist. Gelet op die hoge maatstaf, mag van Screentime ook een uitgebreide motivering en onderbouwing van haar stelling worden gevergd. Gezien de beoordeling *ex nunc* vormen alleen de in 4.28 geschetste artikelen uit 2012 en 2013 een onderbouwing van de gestelde algemene bekendheid. Screentime heeft nagelaten om in deze procedure een onderbouwing door middel van marktonderzoek over te

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

11

leggen, terwijl een dergelijke onderbouwing voor de hand zou liggen en partijen daarover reeds gedurende de kort geding zitting hebben gedebatteerd, zoals onbestreden door SBS c.s. is gesteld. Daarbij is van belang dat de titel 'Popstars', zoals hiervoor overwogen, van huis uit niet onderscheidend is, zodat voor algemene bekendheid een relatief grote intensiteit en duurzaamheid van het gebruik nodig zal zijn. Alles afwegend heeft Screentime de gestelde algemene bekendheid van het merk 'Popstars' twee jaar nadat zij zelf ieder gebruik heeft gestaakt, naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. De rechtbank komt dan ook niet toe aan het door Screentime aangeboden bewijs en komt tot de slotsom dat 'Popstars' anno 2013 geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP is. De daarop gegronde verbodsvorderingen komen derhalve evenmin voor toewijzing in aanmerking.

Onrechtmatige daad

4.30. Bij de beoordeling of SBS c.s. onrechtmatig jegens Screentime handelt door het voorgenomen gebruik van het teken 'The next Popstar', stelt de rechtbank voorop dat het concurrenten in beginsel vrij staat onderscheidingstekens te gebruiken die overeenstemmen met onderscheidingstekens van anderen, als er geen sprake is van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Dat is slechts anders als er sprake is van bijzondere bijkomende omstandigheden. Screentime heeft met betrekking tot de door haar gestelde onrechtmatige daad slechts als bijzondere omstandigheid genoemd dat SBS drie jaar lang de licentienemer van Screentime is geweest voor de Nederlandse versie van 'Popstars'. Die omstandigheid is op zich echter onvoldoende om het gebruik door SBS van een teken waarin het woord 'popstar' voorkomt, onrechtmatig te maken, nu SBS daarbij zelf niet uitdrukkelijk verwijst naar haar eerdere uitzendingen van 'Popstars'. Dat 'The Next Popstar' een impliciete verwijzing vormt naar 'Popstars', die door het relevante publiek als zodanig zal worden begrepen, is onvoldoende onderbouwd. Bovendien valt te betwijfelen of een dergelijk verband nu, bijna drie jaar na de laatste uitzending van 'Popstars' nog gelegd zal worden. Van een dreigende onrechtmatige daad door SBS c.s. is derhalve geen sprake.

Nietigheid SBS merk

4.31. Screentime heeft de gestelde nietigheid van het SBS merk primair gebaseerd op haar in rangorde eerdere merkinschrijving voor het merk 'Popstars - The Rivals'. Uit het hiervoor in 4.18 overwogene volgt echter dat Screentime zich niet op een geldige oudere merkinschrijving kan beroepen. Dientengevolge kan Screentime ook geen succesvol beroep op artikel 2.28 lid 3 sub a BVIE doen.

4.32. Screentime vordert daarnaast de nietigverklaring van het SBS merk op de grond dat sprake is van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd. Daarbij beroept zij zich er op dat de titel 'Popstars' een algemeen bekend merk is en de titel 'Popstars - the Rivals' in 2004 in de Benelux is gebruikt. Screentime stelt dat SBS Broadcasting deze merken kende, althans behoorde te kennen ten tijde van het depot van het SBS merk op 28 maart 2007. Screentime betoogt daarbij dat naast de woordelementen ook de beeldelementen van het SBS merk overeenstemmen met haar voorgebruik.

4.33. Het beroep op kwade trouw vanwege voorgebruik in de Benelux van 'Popstars - The Rivals' faalt reeds omdat het in 2.7 weergegeven SBS merk niet zodanig overeenstemt met die titel en het onder 2.4 weergegeven logo, dat gesproken kan worden van een depot

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

12

van een overeenstemmend merk in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder *f* 1° BVIE. Daarbij is van belang dat, zoals hiervoor overwogen, het woordbestanddeel 'popstar' in beide merken beschrijvend is en Screentime niet heeft onderbouwd dat er sprake is van overeenstemming tussen de beeldbestanddelen van beide tekens.

4.34. Het beroep op kwade trouw vanwege voorgebruik van het algemeen bekende merk 'Popstars' slaagt evenmin. In de eerste plaats had in maart 2007 het gebruik van de titel 'Popstars' in de Benelux alleen plaatsgevonden in Vlaanderen in 2001. Dat was derhalve ruim voor de in artikel 2.4 aanhef en onder *f* 1° bepaalde driejaarstermijn. In de tweede plaats wijst SBS c.s. er terecht op dat Screentime haar stelling dat de titel 'Popstars' in maart 2007 een algemeen bekend merk was in de Benelux door gebruik buiten de Benelux, in het geheel niet heeft onderbouwd. Voorts is niet gesteld of gebleken dat partijen voor 28 maart 2007 een rechtstreekse betrekking hadden in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder *f* 2° BVIE. De omstandigheid dat SBS Broadcasting in maart 2007 moet hebben geweten dat Screentime de titel 'Popstars' in het buitenland gebruikte, zoals Screentime onweersproken heeft gesteld, volstaat op zich niet om vast te stellen dat SBS Broadcasting te kwader trouw was⁵. Ook de door Screentime gestelde overeenkomsten in de beeldbestanddelen overtuigen niet dat er sprake is van een depot te kwader trouw. Het gebruik van een ster ligt nogal voor de hand bij een talentenjacht voor een (toekomstige) ster. Beeldbestanddelen als een langgerekte ovaal en de kleuren rood, wit en zwart zijn ook niet zo onderscheidend dat dit, ondanks de afwijking van de overige beeldbestanddelen, tot de conclusie moet leiden dat er sprake is geweest van kwade trouw. De gevorderde vernietiging van het SBS merk is derhalve niet toewijsbaar.

4.35. Screentime heeft in haar dagvaarding ook nog gesteld dat het SBS merk vervallen is ten gevolge van *non usus*. Screentime heeft daar echter geen vordering tot vervallenverklaring aan verbonden, zodat die stelling geen beoordeling behoeft.

Vorderingen

4.36. Uit het voorgaande volgt dat geen van de vorderingen in conventie toewijsbaar is.

4.37. De vordering in reconventie tot nietigverklaring van de Screentime merken is gedeeltelijk toewijsbaar, zoals overwogen in 4.18. SBS c.s. heeft daarnaast gevorderd Screentime te bevelen de Screentime merken door te halen met bepaling dat het vonnis zal gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte tot machtiging van SBS c.s. en haar raadsliden om die doorhaling bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te verzoeken. Gelet op het bepaalde in artikel 4.5 lid 3 BVIE zal de rechtbank echter ambtshalve de (gedeeltelijke) doorhaling van de Screentime merkinschrijvingen uitspreken. Vervolgens kan de meest gereede partij op grond van artikel 1.14 BVIE te zijner tijd, als dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, de doorhaling verzoeken bij het BBIE. De rechtbank ziet dan ook niet in welk belang SBS c.s. heeft bij het door haar gevorderde bevel en zal volstaan met de (gedeeltelijke) ambtshalve doorhaling van de Screentime merken.

⁵ Zie Hof van Justitie EU, 27 juni 2013, C-320/12, Malaysia Dairy.

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

13

Proceskosten

4.38. Screentime zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie en reconventie. SBS c.s. heeft begroting van de proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Deze zaak betreft in conventie echter niet alleen een procedure over intellectuele eigendomsrechten. Er is ook een beroep gedaan op de onrechtmatige daad. De rechtbank schat (bij gebreke van stellingen dienaangaande door partijen en gelet op het gedeelte van de processtukken dat die grondslag betreft) dat 95% van de kosten in deze procedure in conventie betrekking hebben gehad op de merkenrechtelijke grondslagen van de vorderingen en 5% op de gestelde onrechtmatige daad. Bij gebreke van stellingen van partijen daarover zal de rechtbank 50% van de proceskosten toeschrijven aan de procedure in conventie en 50% aan de reconventie.

4.39. SBS c.s. heeft bij conclusie van antwoord een voorlopig kostenoverzicht overgelegd, maar daarbij geen onderliggende bewijsstukken overgelegd. Ter gelegenheid van de comparitie heeft zij een aanvullende kostenopgave gedaan ter hoogte van € 7.996,59, die wel is onderbouwd met bewijsstukken. Screentime heeft die aanvullende kostenopgave op zich niet bestreden, maar wel betoogd dat die onvolledig is, omdat onderliggende bewijsstukken van met name de kosten voor het opstellen van de conclusie van antwoord ontbreken. Gelet op het verweer van Screentime en het feit dat het totaal van beide opgaven van SBS c.s. meer is dan het indicatietarief voor een (niet-eenvoudige) bodemprocedure zonder re- en dupliek, zal de rechtbank met de eerste kostenopgave geen rekening houden en uitgaan van het bedrag van € 7.996,59 als totale kosten in deze procedure. Dat betekent dat een bedrag van € 3.998,30 (50% van € 7.996,59) toewijsbaar is in reconventie. In conventie bedraagt de kostenveroordeling € 3.798,40 (95% x 50% van € 7.996,59) + € 22,60 (5% van het liquidatietarief van € 452,-) + € 575,- griffierecht = € 4.396,-.

4.40. Five Divas heeft haar vorderingen ingetrokken nadat SBS c.s. bij conclusie van antwoord de niet-ontvankelijkheid van Five Divas had bepleit. Five Divas zal, gelet op het tijdstip van de intrekking van de vordering eveneens in de proceskosten worden veroordeeld. Die worden aan de zijde van SBS c.s. echter begroot op nihil, nu SBS c.s. niet heeft gesteld dat zij kosten heeft gemaakt voor haar verdediging jegens de vorderingen van Five Divas, naast de kosten die zij heeft gemaakt in de procedure jegens Screentime.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Screentime in de proceskosten, aan de zijde van SBS c.s. tot op heden begroot op € 4.396,-;

5.3. veroordeelt Five Divas in de proceskosten, aan de zijde van SBS c.s. tot op heden begroot op nihil;

0703813534

C/09/431643 / HA ZA 12-1360
23 oktober 2013

14

5.4. verklaart de proceskostenveroordeling in 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.5. verklaart de Screentime merken beschreven in 2.2 nietig voorzover zij zijn ingeschreven voor de volgende diensten: het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma's;

5.6. spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de Screentime merken voor de in 5.5 opgesomde diensten;

5.7. veroordeelt Screentime in de proceskosten, aan de zijde van SBS c.s. tot op heden begroot op € 3.998,30;

5.8. verklaart de proceskostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 23 oktober 2013.

