

arrest

3

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.119.644/01

Zaak/rolnummer rechtbank : 429981/KG ZA 12 - 1198

arrest van 17 december 2013

inzake

1. **SBS BROADCASTING B.V.**,

gevestigd te Amsterdam,

2. **TALPA PRODUCTIES B.V.**,

gevestigd te Naarden,

hierna respectievelijk te noemen: SBS, Talpa en tezamen: SBS c.s.,
appellanten, geïntimeerden in het (voorwaardelijk) incidenteel appel,
procesadvocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
behandelend advocaat: mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht **SCREENTIME PTY Ltd.**,

gevestigd te Sydney, Australië,

geïntimeerde, appellante in het (voorwaardelijk) incidenteel appel,

hierna te noemen: Screentime,

procesadvocaat: mr. B.J.H. Crans te Amsterdam,

behandelend advocaten: thans mrs. J.C.H. van Manen en L.E. Fresco te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 13 december 2012 zijn SBS c.s. in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen en een aantal andere vennootschappen in kort geding gewezen vonnis van 15 november 2012. SBS c.s. hebben in de appeldagvaarding drie grieven tegen het vonnis gericht en vernietiging gevorderd van het bestreden vonnis voor wat betreft de bevelen vermeld in het dictum onder 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6. Screentime heeft deze grieven in haar memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in (voorwaardelijk) incidenteel appel – hierna ook: MvA/IA – bestreden en (voorwaardelijk) incidenteel appellerende twee onvoorwaardelijke en één voorwaardelijke grief tegen het vonnis gericht, welke grieven door SBS c.s. zijn bestreden bij memorie van antwoord in incidenteel appel. Vervolgens hebben partijen op 7 november 2013 hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten. Op voorhand heeft het hof de volgende stukken ontvangen:

- op 24 oktober 2013 een akte houdende aanvullende producties, met producties 62 tot en met 108 zijdens Screentime;
- op 24 oktober 2013 (per fax) producties 16 en 17 zijdens SBS c.s.;
- op 29 oktober 2013 een akte houdende vermindering van eis zijdens Screentime;
- op 6 november nadere kostenopgaven van beide partijen.

Deze stukken zijn toegelaten nu zij, gelet op artikel 2.17 van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, tijdig zijn ontvangen, mede in aanmerking nemende dat daartegen over en weer geen bezwaar is gemaakt.
Ten slotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

2. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.8 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat het hof ook uitgaat van deze feiten. Het gaat in deze zaak om het volgende:

2.1. Screentime en de te Sydney, Australië gevestigde vennootschap naar vreemd recht Five Divas PTY Ltd. – hierna: 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 valt onder meer het televisiestation SBS 6. Talpa is een televisie- en productiemaatschappij.

2.3. In 1998 is een televisieprogramma met de naam “POPSTARS” – hierna ook kortweg aan te duiden als het programma POPSTARS of als POPSTARS – bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door Screentime en Five Divas. Het programma bestaat uit een talentenjacht waarin men op zoek gaat naar een nieuw zangtalent.

2.4. 'Popstars' is uitgezonden in meer dan 50 landen, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van het volgende logo:



2.5. In Nederland heeft SBS6 in de seizoenen 2008, 2009/2010 en 2010/2011 het programma POPSTARS op de Nederlandse televisie uitgezonden op zaterdagavond op prime time. In Vlaanderen is POPSTARS uitgezonden in 2001. In 2004 is het programma POPSTARS-THE RIVALS 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.

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. De laatste uitzending heeft plaatsgevonden op 22 januari 2011.

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

- het (als producties 15 en 35 door Screentime overgelegde) Beneluxwoordmerk POPSTARS-THE RIVALS, met inschrijvingsnummer 751372, gedeponeed op 16 juli 2004 en ingeschreven op 29 juli 2004 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 35, 38 en 41 (hierna ook: merk 1);

-
- het (als productie 15 en 35 door Screentime overgelegde) woordmerk POPSTARS met inschrijvingsnummer 927578, gedeponeerd op 22 oktober 2012 en ingeschreven op 23 oktober 2012 voor waren en diensten in de klassen 28, 38 en 41(hierna: merk 2);
 - het (als productie 36 in hoger beroep door Screentime overgelegde) Benelux woord/beeldmerk met inschrijvingsnummer 0932513, gedeponeerd op 31 januari 2013 en ingeschreven op 5 februari 2013 voor waren en diensten in klassen 28, 38 en 41 (hierna: merk 3). Dit merk is gelijk aan het hiervoor in overweging 2.3 afgebeelde teken.

Alle merken zijn onder meer ingeschreven voor het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma's.

2.7. SBS heeft in oktober 2012 aangekondigd dat zij binnenkort onder de naam THE NEXT POPSTAR een zangtalentjacht op de Nederlandse televisie zou gaan uitzenden. Op de website van SBS werd de show aangekondigd. Sedert het bestreden vonnis gebruiken SBS c.s. het teken THE NEXT POP TALENT. Partijen zijn het erover eens dat SBS c.s. het inbreukverbod niet hebben overtreden en dat geen dwangsommen zijn verbeurd. Screentime heeft SBS c.s. meegedeeld dat zij ook geen aanspraak meer maakt op dwangsommen.

2.8. De domeinnaam popstars.nl is geregistreerd op naam van SBS. De domeinnaam was voor het bestreden vonnis actief. De bezoeker werd doorgelinkt naar de website van SBS.

2.9. Screentime heeft in een bij de rechtbank Den Haag op 8 november 2012 aanhangig gemaakte bodemzaak (evenals in dit kort geding) in conventie gevorderd onder andere SBS c.s. te bevelen inbreuk op haar merken 1 en 2 en onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden. In reconventie hebben SBS c.s. in die procedure nietigverklaring van de merken 1 en 2 gevorderd. Bij het in deze bodemzaak gewezen vonnis van 23 oktober 2013 heeft de rechtbank de conventionele vorderingen afgewezen en in reconventie de merken 1 en 2 nietig verklaard voor zover zij zijn ingeschreven voor de volgende diensten: het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma's.

3. Screentime heeft in de onderhavige kort geding procedure in eerste aanleg gevorderd SBS c.s. (en een aantal andere rechtspersonen) te bevelen merkinbreuk en onrechtmatig handelen te staken, in het bijzonder door het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR en de domeinnaam popstars.nl te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurde van een dwangsom, met veroordeling van SBS c.s. in de kosten van dit geding conform artikel 1019h Rv.

4. In hoger beroep heeft Screentime bij MvA/IA aanvankelijk de grondslag van haar vordering vermeerderd in die zin dat zij het door haar gevorderde inbreukverbod mede baseert op het merk 3 (vergelijk MvA/IA punt 7). Vervolgens heeft Screentime bij haar bijpleidooi genomen akte haar eis aldus verminderd dat zij nog slechts een inbreukverbod vordert tot april 2013. Bij pleidooi heeft zij haar vorderingen voorts aldus verminderd dat zij deze niet langer baseert op haar hiervoor in overweging 2.6 genoemde (ingeschreven) merken. In verband daarmee heeft zij haar voorwaardelijke incidentele grief 1 ingetrokken.

5. Het hof overweegt als volgt. Indien in hoger beroep de vraag moet worden beantwoord of een in kort geding verlangde voorziening – hetzij na toewijzing hetzij na weigering door de voorzieningenrechter – in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, dient ook in

hoger beroep mede te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 en HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389). Bij de verminderde vordering (een verbod tot april 2013) heeft Screentime, mede in aanmerking nemende dat vaststaat dat geen dwangsommen zijn verbeurd, geen spoedeisend belang. Al om die reden kan deze vordering in dit kort geding niet worden toegewezen en zal het vonnis in zoverre worden vernietigd. Dit doet er echter niet aan af dat partijen nog wel belang hebben bij een oordeel of het vonnis van de voorzieningenrechter juist was, in het bijzonder in verband met de kostenveroordelingen, waartegen zowel principale grief 3 (mede) als de onvoorwaardelijke incidentele grieven zijn gericht. De omstandigheid dat in hoger beroep een spoedeisend belang ontbreekt bij het door Screentime gevorderde hoeft aan een beoordeling van de juistheid van het vonnis in eerste aanleg niet in de weg te staan (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343). Gelet op het bovenstaande zal het hof slechts beoordelen of het vonnis in eerste aanleg juist is.

6. Screentime heeft, voor zover thans nog van belang, ter onderbouwing van haar inbreukvordering gesteld dat SBS c.s. met het voeren van de domeinnaam popstars.nl en door het (voorgenomen) gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR voor onder meer televisieprogramma's inbreuk maken/dreigen te maken op het door haar gebruikte POPSTARS-teken, dat heeft te gelden als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 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). Voorts heeft Screentime ter onderbouwing van haar vordering SBS c.s. te bevelen onrechtmatig handelen te staken gesteld dat SBS c.s. onrechtmatig handelen door het aanhaken bij de bekendheid van het POPSTARS-teken, ten gevolge waarvan Screentime schade lijdt.

7. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Screentime in zoverre toegewezen dat hij SBS c.s. heeft bevolen het gebruik van de domeinnaam popstars.nl en (overige) merkinbreuk te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van SBS c.s. in de (gematigde) proceskosten. Hij heeft de toewijzing van de vorderingen, kort gezegd, gebaseerd op het oordeel dat POPSTARS in Nederland een algemeen bekend merk was en dat sprake was van verwarringsgevaar tussen het teken THE NEXT POPSTAR en het algemeen bekende merk POPSTARS. Hiertegen richten zich de principale grieven. De voorzieningenrechter heeft zonder motivering het gevorderde bevel om onrechtmatig handelen te staken afgewezen.

8. De voorzieningenrechter heeft het beroep op de merken 1 en 2 als grondslag voor de inbreukvordering verworpen, oordelend dat de merken 1 en 2 beschrijvend zijn en niet zijn ingeburgerd in de Benelux. Nu Screentime bij pleidooi in hoger beroep heeft aangegeven zich niet langer te beroepen op al haar voormelde (ingeschreven) Beneluxmerken, behoeft deze grondslag geen bespreking meer. De overige (onvoorwaardelijke) incidentele grieven richten zich tegen de kostenveroordelingen in het vonnis. Screentime heeft geen grief gericht tegen de afwijzing van het gevorderde bevel onrechtmatig handelen te staken.

9. Bij de beoordeling van de nog wel aan de orde zijnde inbreukvordering op grond van de stelling dat POPSTARS moet worden aangemerkt als een algemeen bekend merk, dient het hof, die als rechter in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, in beginsel zijn arrest af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter. Dit geldt

ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of in een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen. (vergelijk HR 19 mei 2000, LJN AA5870, NJ 2001, 407 en 7 januari 2011, LJN BP0015, NJ 2011, 304). Dat daarvan in casu sprake is, is niet gesteld. De stelling van Screentime dat de afstemmingsregel niet geldt omdat het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard wat betreft de afwijzingen en de nietigverklaring en niet in kracht van gewijsde is gegaan is, gelet op het bovenstaande, onjuist.

10. De bodemrechter heeft in het vonnis van 23 oktober 2013 geoordeeld als volgt over:
 - I. **de geldigheid van de merken 1 en 2** (deels ook van belang i.v.m. grondslag II)
 - a. dat merken 1 en 2 van huis uit beschrijvend zijn in de gehele Benelux en derhalve inburgering in de hele Benelux noodzakelijk is;
 - b. dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op *prime time* worden uitgezonden;
 - c. dat de beoordeling van de vraag of de merken zijn ingeburgerd *ex nunc* dient te geschieden, voor zover de vorderingen van Screentime zien op voorkoming van toekomstige merkinbreuk;
 - d. dat Screentime onvoldoende heeft onderbouwd dat de merken anno 2013 of op enig moment in België zijn ingeburgerd bij het relevante publiek, waardoor aan een beoordeling van inburgering in Nederland en Luxemburg niet wordt toegekomen, daar daardoor van inburgering bij een *aanzienlijk* deel van het relevantie publiek in de Benelux geen sprake kan zijn;
 - e. dat de merken zullen worden nietig verklaard voor zover zij zijn ingeschreven voor de volgende diensten: het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma's en deze dus geen grondslag kunnen vormen voor het gevorderde inbreukverbod;
 - II. **het beroep op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP**
 - a. 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, hetgeen ertoe leidt dat Screentime voldoende dient 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;
 - b. 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 en bekendheid bij het algemene publiek van een verdragsluitende staat niet vereist is, maar voor bescherming als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP een grotere bekendheid vereist is dan voor een bekend merk in de zin van 'sub c';
 - c. dat om te kunnen spreken van een algemeen bekend merk 'POPSTARS' in ieder geval in Nederland ingeburgerd moet zijn als merk voor het programma van Screentime, in de zin dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in Nederland dat teken herkent als merk ter onderscheiding van dat programma.

-
- d. dat Screentime, gezien de beoordeling ex nunc en alles afwegend, de gestelde algemene bekendheid van het merk 'Popstars' twee jaar nadat zij zelf ieder gebruik heeft gestaakt, onvoldoende heeft onderbouwd, zodat 'Popstars' anno 2013 geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* UvP is en de daarop gegronde verbodsvorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen;

III. de gestelde onrechtmatige daad

- a. 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, en dat dit slechts anders is als er sprake is van bijzondere bijkomende omstandigheden;
- b. dat hetgeen Screentime heeft gesteld onvoldoende is om het gebruik door SBS van een teken waarin het woord 'popstar' voorkomt, onrechtmatig te maken;
- c. dat van een dreigende onrechtmatige daad door SBS c.s. geen sprake is.

11. Screentime heeft in hoger beroep gesteld dat het hof (op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het hoger beroep) alsnog moet beoordelen of sprake was van dreigend onrechtmatig handelen en dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Het hof stelt vast dat de gestelde onrechtmatige daad niet slechts als (subsidiare) grondslag voor het gevorderde bevel tot staking is aangevoerd, maar dat op grond daarvan afzonderlijk een bevel tot staking van onrechtmatig handelen is gevorderd, welke vordering door de voorzieningenrechter is afgewezen. Gelet daarop had Screentime een (incidentele) grief tegen deze afwijzing moeten richten om deze vordering aan het oordeel van het hof te onderwerpen. Dat heeft Screentime niet gedaan. SBS c.s. hebben blijkens hun memorie van antwoord in incidenteel beroep de daaraan voorafgaande memorie van Screentime ook niet aldus begrepen dat door Screentime tegen dit oordeel was gegriefd, terwijl zij bij pleidooi hebben betoogd dat de onrechtmatige daads-vordering niet meer meedoet. Overigens (en voor het geval het hof deze vraag toch zou moeten beoordelen) is het hof van oordeel dat deze vordering zou moeten worden afgewezen op grond van de afstemmingsregel nu de bodemrechter heeft geoordeeld dat geen sprake is van dreigend onrechtmatig handelen door SBS c.s. Omstandigheden waarom het hof anders zou moeten oordelen zijn niet gesteld of aannemelijk geworden.

12. Het bovenstaande brengt mee dat het hof nog slechts de vraag dient te beantwoorden of op 15 november 2012 POPSTARS kon worden aangemerkt als een algemeen bekend merk, waarop door het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR inbreuk werd gemaakt of dreigde te worden gemaakt.

13. SBS c.s. stellen dat de bodemrechter heeft geoordeeld dat (ook) ten tijde van de inleidende dagvaarding in de bodemzaak op 8 november 2012 – en dus ook op 15 november 2012 – geen sprake was van een algemeen bekend merk. Screentime stelt dat de bodemrechter slechts heeft geoordeeld dat anno 2013 geen sprake was/is van een algemeen bekend merk.

14. De bodemrechter heeft overwogen dat de beoordeling van de algemene bekendheid van het merk ex nunc dient te geschieden (het hof begrijpt: naar de toestand ten tijde van het wijzen van het vonnis) en dat het (dus) aan Screentime is om voldoende te onderbouwen dat POPSTARS in ieder geval ten tijde van de dagvaarding (op 8 november 2012) en de comparitie (12 juni 2013) in de onderhavige procedure een algemeen bekend merk was.

Gelet daarop kon de bodemrechter om tot een afwijzing te komen volstaan met het oordeel dat in het jaar 2013 (het jaar waarin de comparitie plaatsvond en de uitspraak werd gedaan) geen sprake was van een algemeen bekend merk. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft de bodemrechter haar oordeel daartoe ook beperkt. Dat brengt mee dat het hof nog moet beoordelen of sprake was van een algemeen bekend merk op 15 november 2012.

15. Bij die beoordeling moet het hof op grond van de afstemmingsregel als uitgangspunten in aanmerking nemen dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op *prime time* worden uitgezonden, dat voor het aannemen van een algemeen bekend merk nodig is dat een aanzienlijk deel van dat relevante publiek het merk kent en voor bescherming als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* UvP een grotere bekendheid vereist is dan voor een bekend merk in de zin van 'sub c'. Uit het vonnis in de bodemzaak valt af te leiden dat de bodemrechter van oordeel was dat zowel voor de vraag of de (ingeschreven) merken waren ingeburgerd als voor de vraag of sprake was van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van hetzelfde publiek, namelijk de consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden. Dat volgt uit de opbouw van het bodemvonnis en de omstandigheid dat niet specifiek een ander publiek wordt genoemd bij de beoordeling of sprake is van een algemeen bekend merk. Voor zover Screentime heeft willen stellen dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van een beperkter publiek (het publiek dat geïnteresseerd is in talentenjachten), passeert het hof deze stelling derhalve.

16. Vaststaat dat het programma POPSTARS in de periode 2008 tot 22 januari 2011 gedurende drie seizoenen van ongeveer vier maanden is uitgezonden op prime time, dat er gemiddeld in het seizoen 2010/2011 827.900 kijkers waren en dat de laatste uitzending op 22 januari 2011 door 1,7 miljoen mensen is bekeken, waarmee het op de 68^e plaats van best bekeken programma's (exclusief sport) in 2011 kwam. In de jaren daarvoor waren de cijfers hoger (vergelijk productie 46 bij de MvA/IA (door Screentime aangeduid als 47)). De beste noteringen waren in seizoen 2009/2010 (van 14 augustus 2009 – 29 januari 2010) met gemiddeld 1.556.900 kijkers. In 2004 is POPSTARS –THE RIVALS een seizoen uitgezonden, waarbij een of meer uitzendingen meer dan een miljoen kijkers hebben getrokken.

Het hof stelt vast dat niet duidelijk is uit hoeveel personen het relevante publiek bestaat, of al de kijkers POPSTARS als merk hebben opgevat en dat er geen concrete gegevens beschikbaar zijn betreffende de bekendheid als merk rond 15 november 2012. Screentime spreekt van, op de kijkersaantallen gebaseerde, marktaandeelen van ongeveer 25% in seizoen 2009/2010 en 14 % in 2010/2011, maar aan de hand van welk publiek deze percentages zijn berekend is onduidelijk. Terugrekening leidt tot een – in de ogen van Screentime kennelijk – relevant publiek van ongeveer 6 miljoen consumenten ($827.900 = 14\%$ van 5,9 miljoen, $1.556.900 = 25\%$ van 6,2 miljoen). Mede in aanmerking nemende dat uit de als productie 46 overgelegde kijkcijfers blijkt dat het amusementsprogramma "BOER ZOEKT VROUW" bijna 5,4 miljoen kijkers had in januari 2011 en niet gesteld of aannemelijk is dat het gehele relevante publiek toen naar BOER ZOEKT VROUW heeft gekeken, acht het hof voorshands aannemelijk dat het relevante publiek minimaal uit 6 miljoen mensen bestaat. Nu niet gesteld of aannemelijk geworden is dat de groep kijkers in seizoenen 2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011 in zoverre relevant verschillend was samengesteld dat er steeds een relevant aantal nieuwe kijkers is bijgekomen, gaat het hof

ervan uit dat in deze jaren ongeveer 25% van het relevante publiek een of meer keer naar POPSTARS heeft gekeken.

Nu niet gesteld of aannemelijk is geworden dat al deze kijkers POPSTARS als merk hebben gepercipieerd, acht het hof aannemelijk dat er bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een algemeen bekend merk van moet worden uitgegaan dat op grond van deze kijkcijfers begin 2011 een geringer percentage van het relevante publiek dan 25% bekend was met POPSTARS als merk.

17. Het hof acht voorshands niet voldoende onderbouwd gesteld dat bedoeld percentage van het relevante publiek dat bekend was met POPSTARS als merk door het kijken naar de door Screentime gestelde herhalingen op SBS6 en SBS gemist/Kijk.nl relevant is toegenomen, alleen al omdat niet blijkt hoe vaak daar naar is gekeken en in hoeverre het gaat om nieuw (dus publiek dat niet al eerder met POPSTARS bekend was) en relevant publiek. Dat niet blijkt dat het gaat om een nieuw en relevant publiek geldt ook voor de views op online videokanalen, zoals Youtube (productie 47 (aangeduid als 48) bij MvA/IA), berichten op POPSTARS fansites, internet fora en sociale mediasites zoals Facebook en Hyves en Google zoekresultaten op (combinaties met) "popstars", winnaars en presentatoren (vergelijk producties 49 (aangeduid als 50) bij de MvA/IA en 65 66, 74 bij akte pleidooi). Dit geldt ook voor andere berichten op internet over POPSTARS, de presentatoren, winnaars en andere deelnemers, het aanbod bij Bol.com van het bordspel "POPSTARS het spel" en buitenlandse POPSTARS-uitzendingen en de (internet-) communicatie daarover. Niet aannemelijk is geworden dat daarmee in relevante mate een ander (nieuw/Nederlands) publiek is bereikt dan het publiek dat al als kijker bekend was met het programma POPSTARS. Integendeel ligt voor de hand dat juist mensen die al met POPSTARS en haar deelnemers bekend zijn daarover op internet communiceren, op daarmee samenhangende zoektermen op internet zoeken, websites daarover bezoeken, een POPSTARS-spel kopen of geïnteresseerd zijn in buitenlandse POPSTARS-uitzendingen en communicatie daarover.

In ieder geval had het op de weg van Screentime gelegen onderbouwd aan te geven (bijvoorbeeld door een marktonderzoek) dat hierdoor een nieuw en relevant publiek is bereikt. Nu zij dit heeft nagelaten, acht het hof niet aannemelijk dat dit het geval is.

18. Wel acht het hof voorshands aannemelijk dat de bekendheid onder het relevante publiek enigszins zal zijn toegenomen door de media-aandacht rond (de deelnemers aan) POPSTARS, maar om welke percentages het daarbij gaat is niet gesteld of aannemelijk geworden.

19. Tenslotte acht het hof voorshands aannemelijk dat de bekendheid van POPSTARS op 15 november 2012 is afgenomen sedert de laatste uitzending en de betreffende media-aandacht in januari 2011. In dit verband is relevant dat ook de bodemrechter, gelet op de rechtsoverwegingen 4.28 en 4.29 van het vonnis in de bodemzaak, er kennelijk van is uitgegaan dat de bekendheid in de periode februari 2011 tot 2013 zodanig is afgenomen, althans gestagneerd dat in elk geval in 2013 geen sprake was van een algemeen bekend merk.

Screentime heeft bij haar akte voor pleidooi nog artikelen overgelegd van na november 2012. Deze kunnen niet van invloed zijn op de bekendheid van het merk in november 2012. Screentime heeft voorts nog een aantal stukken overgelegd die in haar processtukken niet voldoende concreet zijn besproken. Deze heeft het hof buiten beschouwing gelaten.

20. Op grond van het bovenstaande is het hof, alles afwegend, voorshands van oordeel dat Screentime niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 15 november 2012 meer dan 25% van het relevante publiek in Nederland bekend was met POPSTARS als merk. Dit acht het hof voorshands niet een aanzienlijk deel van het relevante publiek, zodat Screentime de gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk op 15 november 2012 niet aannemelijk heeft gemaakt.

21. Een en ander leidt ertoe dat de principale grieven van SBS c.s. slagen, het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover het het bevel, de veroordelingen en de bepaling onder 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 betreft en het door Screentime gevorderde in zoverre alsnog zal worden afgewezen, met veroordeling van Screentime in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad zal niet worden vernietigd nu Screentime daar nog belang bij heeft vanwege het bevel onder 5.2, waarvan geen vernietiging is gevorderd. De onvoorwaardelijke incidentele grief I van Screentime betreffende de kostenveroordeling in eerste aanleg, kan op grond van het bovenstaande niet tot vernietiging leiden. Incidentele grief II kan niet tot vernietiging leiden omdat deze grief zich richt tegen het oordeel van de voorzieningenrechter in de zaak tussen Screentime en rechtspersonen die in dit hoger beroep geen partij zijn. Ook van het incidentele beroep dient Screentime als de in het ongelijk gestelde partij de kosten te dragen.

22. SBS c.s. vorderen aan kosten voor de eerste aanleg en het hoger beroep een bedrag van in totaal € 62.259,07, zoals (nader) gespecificeerd in haar producties 14, 16 en 18 in hoger beroep. Het gaat om een bedrag van € 20.535,62 in eerste aanleg en € 41.723,45 in hoger beroep. In navolging van de bodemrechter zal het hof 5% van de kosten in eerste aanleg toerekenen aan het verweer tegen de gestelde onrechtmatige daad. In hoger beroep hebben SBS c.s. uitsluitend bij het pleidooi in hoger beroep tijdens de repliek verweer gevoerd tegen de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering omdat zij ervan uitgingen dat deze niet meer aan de orde was, zodat daaraan redelijkerwijs geen kosten kunnen worden geacht te zijn besteed. Het hof acht de gevorderde bedragen redelijk en evenredig, ook gelet op de door Screentime gevorderde (aanzienlijk) hogere bedragen. Naar het oordeel van het hof zijn de bedragen voldoende duidelijk gespecificeerd en is ook – anders dan Screentime stelt –, voldoende duidelijk welk bedrag op de eerste aanleg betrekking heeft. Screentime heeft nog bezwaar gemaakt tegen de doorberekende niet gespecificeerde 5% opslag kantoorkosten. Nu een dergelijke opslag valt binnen hetgeen redelijk en evenredig moet worden geacht (en optelling van alle facturen overigens leidt tot een bedrag dat hoger is dan het gevorderde bedrag), zal het hof het gevorderde bedrag toewijzen. Het hof zal derhalve de kosten in eerste aanleg begroten op € 19.549,64 (95% van € 20.535,62 = € 19.508,84 + 5% van € 816,00 = € 40,80) en in principaal en incidenteel hoger beroep op € 41.723,62.

Beslissing

Het gerechtshof:

in principaal hoger beroep

vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis, voor zover het het/de in het dictum onder 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 vermelde bevel, veroordelingen en bepaling betreft

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

wijst het gevorderde ook in zoverre af;

veroordeelt Screentime in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op 15 november 2012 begroot op € 19.549,64;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

bekrachtigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank De Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis, voor het overige;

in incidenteel hoger beroep

verwerpt het beroep;

in principaal en incidenteel hoger beroep

veroordeelt Screentime in de kosten van het principaal en het incidenteel hoger beroep, tot op heden begroot op € 41.723,62;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 december 2013 in aanwezigheid van de griffier.