

27-10-2005 11:55

+31 20 6766516 A'DAM

+31 20 5413423 P.01

rolnummer 1212/05 SKG

27 oktober 2005

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TALPA TV B.V., gevestigd te Amstelveen, en
2. de naamloze vennootschap TALPA MEDIA HOLDING N.V.,
gevestigd te Hilversum,

APPELLANTEN,

procureur: mr. F.B. Falkena,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TV 10 B.V., gevestigd te Amsterdam,
GEÏNTIMEERDE,

procureur: mr. J.C.H. van Manen.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten gezamenlijk worden hierna in enkelvoud Talpa genoemd en afzonderlijk Talpa TV respectievelijk Talpa Media. Geïntimeerde wordt TV 10 genoemd.

rolnummer 1212/05 SKG

Bij dagvaarding van 29 juni 2005 is Talpa in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht in het kort geding tussen partijen (TV 10 als eiseres en Talpa als gedaagde) onder rolnummer 194825/KGZA 05-472 heeft gewezen en dat is uitgesproken op 2 juni 2005. Het appèlexploot bevat de grieven.

Talpa heeft overeenkomstig de dagvaarding zestien grieven voorgesteld en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, alsnog de vorderingen van TV 10 zal afwijzen, met veroordeling van TV 10 in de kosten van het geding in beide instanties.

Daarop heeft TV 10 geantwoord, de grieven bestreden en geconcludeerd, dat het hof bij arrest het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen althans al haar vorderingen zal toewijzen en Talpa zal veroordelen in, naar het hof begrijpt, de kosten gevallen op het hoger beroep.

Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 23 september 2005, Talpa door mr. D.J.G. Visser en mr. A.A.A.C.M. van Oorschot, beiden advocaat te Amsterdam, en TV 10 door haar procureur en mr. S.H. Poelmann, advocaat te Amsterdam. Aan beide zijden zijn pleitnotities overgelegd. TV 10 heeft bij die gelegenheid nog producties in het geding gebracht die zij op voorhand bij brief van 12 september 2005 aan het hof en aan de wederpartij had toegezonden.

Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

rolnummer 1212/05 SKG

2. Grieven

Voor de grieven verwijst het hof naar de appèldagvaarding.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Met de grieven II en III wordt die feitenvaststelling op onderdelen bestreden, waarop het hof zo nodig hierna nog zal ingaan. Voor het overige bestaat omtrent deze feiten tussen partijen geen geschil zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. Bij de dit geding inleidende dagvaarding heeft TV 10 gevorderd, kort gezegd, Talpa te gelasten, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met haar verbonden (rechts)persoon ieder gebruik van de tekens TIEN, TV=TIEN, TVTIEN, TIEN=TV en TIEN.TV, ter onderscheiding van haar televisiediensten dan wel onderneming te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom. Zij grondt deze vordering op inbreuk door Talpa op haar merkrechten en handelsnaamrechten, althans onrechtmatig handelen van Talpa.

4.2. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter, oordalend dat Talpa door het gebruik van de genoemde tekens inbreuk maakt op zowel het merkrecht als het handelsnaamrecht van TV 10, de vordering van TV 10 toegewezen, met veroordeling van Talpa in de kosten en met bepaling van de in art. 260 Rv bedoelde termijn op zes maanden.

rolnummer 1212/05 SKG.

4.3. Met grief I, die verder geen zelfstandige betekenis heeft, beoogt Talpa het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen.

4.4. Grief III is terecht voorgesteld. Partijen zijn het eens dat in het vonnis onder 2.8 ten onrechte de website Monsterboard is vermeld, waar dit de website tien.tv had moeten zijn.

4.5. Het hof gaat uit van de volgende, tussen partijen vaststaande feiten.

a. TV 10, een vennootschap die over televisie-uitzendrechten beschikt, is rechthebbende op diverse TV 10-merken, waaronder het op 20 april 1989 gedeponeerde woordmerk TV 10 en de op 15 maart 1996 en 29 april 2005 gedeponeerde woord/beeldmerken tv 10 respectievelijk TV 10. De merken zijn geregistreerd voor verschillende waren en diensten, waaronder het uitzenden van radio- en televisieprogramma's, telecommunicatie, het uitvoeren van amusementsprogramma's en reclame.

b. Onder de in 1989 als merk geregistreerde naam TV 10 zou een nieuwe Nederlandse commerciële televisiezender van start gaan, maar dat heeft geen doorgang gevonden. De merknaam is vervolgens overgedragen aan Wegener Arcade, die onder de naam TV 10 herhalingen van reeds uitgezonden programma's verzorgde. TV 10 behield de uitzendlicentie en de contracten inzake de kabeldistributierechten en de satellietrechten. In 1997 heeft Saban (NewsCorp) 90% van de aandelen in TV 10 van Wegener Arcade overgenomen en vanaf 31 januari 1999 heeft zij alle uitzendingen verzorgd onder de namen Fox 8 en V8. In april 2001 heeft SBS de helft van

rolnummer 1212/05 SKG

de aandelen in TV 10 Holdings LLC aangekocht voor \$ 27 miljoen. SBS kreeg daarmee zeggenschap over de uitzendrechten van TV 10. Sedertdien worden via deze zender de programma's van Jetix (voorheen Fox Kids) en Veronica uitgezonden. TV 10 verzorgt zelf de nachtextploitatie van de zender. Vanaf 1 uur 's nachts worden hierop programma's uitgezonden door derden, zoals Telefuture Nederland B.V., Maxe B.V. en Telemade Producties B.V., die daarvoor door TV 10 worden gefactureerd.

c. Op 22 april 2005 heeft TV 10 een licentie aan SBS verschaft met het oog op het voorgenomen gebruik van de naam TV 10 voor een digitaal televisiekanaal van SBS. Dit kanaal zou volgens een persbericht van SBS van 22 april 2005 op 1 september 2005 van start gaan maar is thans nog niet gerealiseerd.

d. In opdracht en ten behoeve van Talpa TV, een dochtervennootschap van Talpa Media, heeft het merkenbureau Elzas Noordzij B.V. op 15 april 2005 verschillende Beneluxmerkaanvragen gedaan voor het teken TIEN voor onder meer het uitzenden van radio- en televisieprogramma's. Bij akte van 27 april 2005 heeft Elzas de woordmerkaanvraag TIEN en de beeldmerkaanvragen TIEN, TIEN=TV, TV=TIEN en 10 overgedragen aan Talpa TV. Talpa heeft op 20 april 2005 via een persbericht landelijk bekend gemaakt dat zij in augustus 2005 uitzendingen gaat verzorgen onder de naam TIEN. Talpa heeft tevens de domeinnamen tien.tv, tvtien.nl, tien.nl en tientv.nl laten registreren. Op de website www.tien.tv is met betrekking tot een bij Talpa bestaande vacature 'manager interactive' medegedeeld dat men vóór 21 mei 2005 een sollicitatie kan sturen aan Tien, t.a.v. een daarbij genoemde medewerker.

rolnummer 1212/05 SKG

Gebruik als merk

4.6. De grieven IV tot en met IX, die gezamenlijk kunnen worden behandeld, bestrijden de verwerping door de voorzieningenrechter van het verweer van Talpa, dat het merkrecht van TV 10 ingevolge artikel 5 lid 2 sub a Benelux Merkenwet (BMW) is vervallen aangezien TV 10 haar merk vanaf 31 januari 1999 niet meer normaal heeft gebruikt als bedoeld in dat artikel. Dienaangaande overweegt het hof het volgende.

4.7. Van een merk wordt een normaal gebruik gemaakt als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a BMW wanneer het overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij is rekening te houden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan in het voorliggende geval, binnen de grenzen van dit kort geding, kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie van het merk reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

4.8. Getoetst aan dit criterium moet voorshands worden geoordeeld dat TV 10 sedert 31 januari 1999, dus gedurende een tijdvak van thans ruim zes jaren, geen normaal gebruik

rolnummer 1212/05 SKG

heeft gemaakt van het merk waarvoor zij bescherming inroept. Als redengevend daarvoor geldt het volgende.

4.9. De uitzendingen op het televisiekanaal van TV 10 geschieden sinds 31 januari 1999 onder andere (merk)namen dan TV 10. Ter ondersteuning van haar stelling, dat zij ook daarna normaal gebruik heeft gemaakt van het merk TV 10 ter onderscheiding van de door haar aangeboden diensten, volgens TV 10 in hoofdzaak bestaande uit het faciliteren van televisie-uitzendingen op haar zender, heeft TV 10 verwezen naar de als producties 9 en 18 overgelegde bewijsstukken. Met name verwijst TV 10 naar een contract met Media Groep West B.V., correspondentie met ABN-Amro Bank en facturen aan Maxe B.V., Lamalea B.V., de NOS, Telemade Producties B.V. en Telefuture Nederland B.V. Deze stukken zijn telkens voorzien van het logo TV 10, uitgevoerd in een soort chocoladeletter en in deze vormgeving sterk afwijkend van het in 1996 (en ook van het in 2005) gedeponeerde beeldmerk TV 10. De facturen zijn voorts gericht aan een beperkte kring van professionele afnemers, deels behorend tot hetzelfde concernverband. Hoewel TV 10 kan worden gevolgd in haar stelling dat ook kwantitatief gering merkgebruik in enigerlei vorm, als woordmerk of als beeldmerk, mits niet louter symbolisch, toereikend kan zijn om verval te voorkomen, kan deze stelling hier niet opgaan. In het licht van dit een en ander en gelet op de gemotiveerde betwisting door Talpa is voorshands onvoldoende komen vast te staan dat TV 10 het teken TV 10 in de genoemde stukken heeft gebruikt als (woord)merk, dat wil zeggen teneinde voor de aangeboden diensten een afzet te vinden of te behouden. Veeleer wordt in deze stukken de indruk gewekt dat met het logo of de naam TV 10 enkel wordt verwezen naar de - in het (brief)hoofd vermelde - onderneming TV 10 B.V. als degene

rolnummer 1212/05 SKG

van wie de bedoelde stukken afkomstig zijn. Er is geen direct verband kenbaar tussen het gebruik van het logo of het woord TV 10 en de door de onderneming aangeboden c.q. gefactureerde diensten, teneinde daarvoor een marktaandeel te behouden. TV 10 heeft aangevoerd dat die diensten bestaan in het exploiteren van haar televisiezender, maar die zender draagt niet de naam TV 10. Bovendien valt op, dat andere bewijsstukken ontbreken, bijvoorbeeld merkgebruik in reclamemateriaal, zoals dat voor een dienstmerk in een branche als de onderhavige voor de hand zou hebben gelegen. Eveneens valt op de afwezigheid van enig aangetoond gebruik van het beeldmerk in zijn gedeponeerde vormgeving. Voor zover TV 10 aan haar gerichte facturen heeft overgelegd, kunnen deze evenmin dienen ter ondersteuning van haar stellingname, aangezien het daarbij niet gaat om gebruik door TV 10 en deze bovendien niet meer inhouden dan een adressering aan 'TV 10 B.V.' en aldus kennelijk verwijzen naar de onderneming.

4.10. TV 10 heeft zich erop beroepen dat, zo er sprake zou zijn van niet-gebruik van het merk gedurende vijf jaar, haar merkrecht door zogenaamde 'Heilung' is gaan herleven als bedoeld in artikel 14C lid 1 BMW. Zij verwijst naar de aankondiging op 22 april 2005 van het digitale televisiekanaal TV 10, waartoe zij aan SBS een merklicentie heeft verschaft.

4.11. Dit kan TV 10 echter niet baten. Vóór 22 april 2005 had Talpa immers al op ruime schaal bekend gemaakt, onder meer in een landelijk persbericht op 20 april 2005 en op reclameborden bij een door SBS op televisie uitgezonden voetbalwedstrijd, dat haar tv-zender TIEN gaat heten. TV 10 betwist niet dat zij hiervan kennis had genomen. Zij had daarom reeds vóór 22 april 2005 redelijkerwijs ermee

rolnummer 1212/05 SKG

rekening kunnen en moeten houden dat Talpa, nu deze de (merk)naam TIEN voor haar nieuwe tv-zender claimde, een vordering tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van het merk TV 10 tegen haar zou kunnen instellen. Talpa heeft zich vervolgens in dit kort geding bij wege van verweer op verval van het merkrecht beroepen en heeft bij brief van haar raadsman van 29 april 2005 (productie 7 Talpa in eerste aanleg) te dier zake een bodemprocedure aangekondigd. Met de door TV 10 als productie 6 overgelegde stukken, waaronder handgeschreven gespreksnotities, heeft zij niet althans onvoldoende aannemelijk gemaakt dat door haar al vóór 20 april 2005 voorbereiding van hernieuwd gebruik van het merk TV 10 is getroffen. Het had bij een eerdere voorbereiding voor de hand gelegen dat daarvan meer bewijs voorhanden zou zijn geweest. Zodanig bewijs is echter niet overgelegd en enige (behoorlijke) motivering daarvan ontbreekt. Dit betekent dat haar ingevolge artikel 14C lid 1, laatste volzin, BMW geen beroep op 'Heilung' toekomt.

4.12. Uit het hiervoor overwogene vloeit voort dat de vordering van TV 10 voor zover deze op merkinbreuk is gegrond niet kan worden toegewezen. De grieven IV tot en met IX, die het andersluidende oordeel van de voorzieningenrechter bestrijden, zijn derhalve gegrond. De grieven II en X tot en met XIV behoeven bij deze uitkomst geen behandeling meer.

Gebruik als handelsnaam

4.13. TV 10 heeft haar vordering tot verbod van gebruik van het teken TIEN en de overige hierboven in 4.5 sub d genoemde tekens (hierna: de merken TIEN) tevens gegrond op onrechtmatig handelen van Talpa wegens veroorzaakt gevaar

rolnummer 1212/05 SKG

van verwarring met haar handelsnaam. Talpa heeft bij pleidooi in hoger beroep niet (langer) betwist dat TV 10 de naam TV 10 als handelsnaam heeft gevoerd, maar acht dat gebruik te beperkt in omvang om een verbod van haar jongere merk TIEN te kunnen rechtvaardigen.

4.14. Of Talpa zelf, gelijk zij met grief XVI in samenhang met (de toelichting op) grief III bestrijdt, de tekens TIEN als handelsnaam gebruikt, kan hier in het midden blijven. Vast staat immers dat zij deze tekens gebruikt als merk dan wel voornemens is dat te gaan doen. De vraag is, of zij daarmee inbreuk maakt op het oudere handelsnaamrecht van TV 10.

4.15. Op grond van hetgeen in 4.9 is overwogen staat voorshands voldoende vast, dat TV 10 met de handelsnaam, waaronder haar onderneming wordt gedreven, naar buiten treedt. Gelet op het consequente gebruik van die naam op aan professionele afnemers gerichte facturen en de met dezen gesloten contracten en gevoerde correspondentie moet worden aangenomen dat die handelsnaam in elk geval bij dit professionele publiek bekendheid geniet. Dat was reeds het geval ten tijde dat Talpa haar merknaam TIEN lanceerde en ook voordat SBS de komst van een nieuwe digitale zender TV 10 aankondigde. De gelijkenis tussen de handelsnaam TV 10 en de merken TIEN, alsmede het feit dat beide ondernemingen in dezelfde branche opereren en zich met hun verwante bedrijfsactiviteiten (mede) tot dezelfde professionele marktpartijen richten, maken het voldoende aannemelijk dat bij dat hier in aanmerking te nemen publiek associaties worden gewekt tussen de bestaande handelsnaam TV 10 en de jongere merken TIEN, en wel zodanig dat bij dat publiek verwarring kan ontstaan tussen de ondernemingen van TV 10 respectievelijk van Talpa. Dit bestaande

rolnummer 1212/05 SKG

verwarringsgevaar is reeds voldoende grondslag voor de verbodsactie van TV 10. Daarom is hier niet van belang dat Talpa zich met haar zender uiteindelijk richt op het grote, televisiekijkende publiek en dat TV 10 c.q. SBS dat onder de zendernaam TV 10 pas is gaan doen nadat Talpa haar merk TIEN reeds had gelanceerd.

4.16. Talpa heeft weliswaar uitvoerig tegengesproken dat het merk TV 10 normaal is gebruikt, maar zij heeft niet althans onvoldoende gemotiveerd betwist dat zij bekend was met het feit dat TV 10 die naam als handelsnaam voor haar onderneming voerde. Die wetenschap kan ook worden afgeleid uit de omstandigheid dat enkele leidinggevende werknemers van SBS, die indertijd betrokken waren bij de aankoop door SBS van het aandelenpakket in TV 10 en die vanuit hun functie op de hoogte waren van het handelsnaamgebruik, in 2005 bij Talpa in dienst zijn getreden.

4.17. Op grond van het hiervoor overwogene moet voorshands worden geoordeeld dat gebruik van de merken TIEN door Talpa onrechtmatig is jegens TV 10 als rechthebbende op de oudere handelsnaam TV 10. De verbodsvordering van TV 10 is op deze grond terecht toewijsbaar geoordeeld en de hiertegen gerichte grief XV faalt.

5. Slotson

De grieven zijn ten dele gegrond en falen voor het overige. Voor zover de grieven gegrond zijn, kunnen zij niet tot een andere beslissing leiden. Het vonnis van de rechtbank dient dan ook, met verbetering van gronden, te worden bekrachtigd. Talpa zal als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de daarop gevallen kosten.

rolnummer 1212/05 SKG

6. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

verwijst Talpa in de kosten van het geding in hoger beroep,
aan de zijde van TV 10 tot op heden begroot op € 2.973,-;

verklaart deze veroordeling in de kosten uitvoerbaar bij
voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P. Ingelse, N. van Lingen en
R.J.F. Thiessen en in het openbaar uitgesproken op 27 oktober
2005.