

Hof Amsterdam, 4 mei 2006 Fan Media v SBS

KLUSSEN & WONEN

AUTEURSRECHT

Vaststelling rechten vereist nader vereist nader feitelijk onderzoek

- waarvoor dit kort geding zich niet leent

De vervolgens opgeworpen vraag of Tenfold/FAN en SBS deelgenoten zijn met betrekking tot de in geschil zijnde intellectuele eigendomsrechten en of zij, mede gelet op artikel 26 Auteurswet 1912, in het onderhavige geval daarover slechts gezamenlijk kunnen beschikken dan wel of deze rechten, volgens de over en weer primair ingenomen standpunten, hetzij helemaal niet aan FAN toekomen (standpunt van SBS als hiervoor weergegeven) hetzij in het geheel bij FAN berusten (standpunt van FAN die haar rechtspositie baseert op de omstandigheid dat voor elk seizoen opnieuw werd gecontracteerd en dat zij voor de seizoenen 2003/2004 en 2004/2005 geen rechten aan SBS heeft overgedragen), omtrent welke vraag ook voormelde brief van de curator geen uitsluitsel geeft, vereist nader feitelijk onderzoek waarvoor dit kort geding zich niet leent. Uit het bepaalde in artikel 11.2 van de productie-overeenkomst(en) kan worden afgeleid dat partijen een meerjarige samenwerking met gelijke verdeling van rechten voor ogen stond. Het hof zal daarom, evenals de voorzieningenrechter, er in het kader van de vorderingen onder a en b voorshands van uitgaan dat elk van partijen voor 50 procent rechthebbende op de bedoelde rechten is.

- De wijze van verdeling vergt nader feitelijk onderzoek waarop niet kan worden vooruitgelopen en er bestaan thans onvoldoende aanwijzingen dat in een eventuele bodemprocedure de genoemde rechten aan SBS zullen worden toebedeeld

Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof, evenals de voorzieningenrechter, er voorshands van uit dat de formatrechten aan partijen gemeenschappelijk toekomen. Het staat vast dat partijen niet meer willen samenwerken, zodat verdeling van deze gemeenschap noodzakelijk zal zijn. De wijze van verdeling vergt nader feitelijk onderzoek waarop niet kan worden vooruitgelopen en er bestaan thans onvoldoende aanwijzingen dat in een eventuele bodemprocedure de genoemde rechten aan SBS zullen worden toebedeeld. Het hof wijst in dit verband op het bepaalde in artikel 11.2 van de productie-overeenkomst(en). Dit brengt mee dat in het bestreden vonnis onder 5 op juiste gronden is overwogen dat voor een verbod als door SBS onder a en b gevorderd thans geen plaats is en dat het er in dat verband thans niet toe doet of het ten behoeve van RTL gebruikte format al of niet gelijk is aan het format van "Klussen & Wonen", zoals door SBS wordt gesteld maar door FAN gemotiveerd wordt betwist.

PRESTATIEBESCHERMING

Gebruik titel "Klussen en Wonen" onrechtmatig

- Met juistheid heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat onder de gegeven omstandigheden het bedoelde gebruik van de titel door FAN in strijd komt met de zorgvuldigheid die haar in het maatschappelijk verkeer jegens SBS betaamt, zodat dit gebruik voorshands als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Die omstandigheden bestaan met name hierin, dat het programma al vijf jaar onder de titel "Klussen & Wonen" door SBS is uitgezonden,

dat SBS tot en met het seizoen 2002/2003 met (de rechtsvoorganger van) FAN was overeengekomen dat zij voor 50 procent gerechtigd was op de titel en dat SBS, op wier zender het programma sinds het seizoen 2000/2001 te zien is geweest, daarmee een bepaalde goodwill bij het kijkerspubliek heeft opgebouwd. Onder deze omstandigheden staat het FAN niet vrij om, zonder daarover met SBS overeenstemming te bereiken, diezelfde titel te gebruiken voor een voortaan door RTL uit te zenden identiek of vergelijkbaar programma over doe-het-zelven, waaraan niet afdoet dat FAN als zelfstandige producent het voorheen door SBS uitgezonden programma zelf heeft ontwikkeld en de titel heeft bedacht. Dit brengt mee dat de grief, wat er verder zij van de overige overwegingen van de voorzieningenrechter waartegen FAN opkomt, faalt.

Vindplaatsen: LJN: [AY4979](#)

Hof Amsterdam, 4 mei 2006

(N. van Lingen, R.J.F. Thiessen, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAN MEDIA B.V., gevestigd te Laren (Noord-Holland), APPELLANTE in het principaal hoger beroep, GEÏNTIMEERDE in het incidenteel hoger beroep,

procureur: mr. K.Th.M. Stöpetie,
tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBS BROADCASTING B.V., gevestigd te Amsterdam, GEÏNTIMEERDE in het principaal hoger beroep, APPELLANTE in het incidenteel hoger beroep,

procureur: mr. W.H. van Baren.

1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna FAN en SBS genoemd.

Bij dagvaarding van 12 oktober 2005 is FAN in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam in het kort geding tussen partijen (SBS als eiseres en FAN als gedaagde) onder nummer 323865 / KG 05-1710 SR heeft gewezen en dat is uitgesproken op 15 september 2005. Het appelexploot bevat de grieven.

FAN heeft overeenkomstig de appeldagvaarding een grief voorgesteld en geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep voor zover dit ziet op de titel "Klussen & Wonen" zal vernietigen en alsnog de daarop betrekking

hebbende verbodsvordering van SBS zal afwijzen, met veroordeling van SBS in de kosten van het geding in beide instanties.

Daarop heeft SBS geantwoord, de grief bestreden en van haar kant – in incidenteel hoger beroep - eveneens appel ingesteld. Daarbij heeft zij zes grieven voorgesteld, nog twee producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal vernietigen voorzover dit ziet op de verbodsvorderingen 1.a en 1.b en op het onder 2 gevorderde voorschot op de schadevergoeding en de proceskosten, en alsnog die vorderingen van SBS zal toewijzen, alsmede dat het hof dat vonnis voor zover het ziet op de verbodsvordering 1.c zal bekrachtigen, met veroordeling van FAN in de kosten van het geding in beide instanties.

Vervolgens heeft FAN in het incidenteel hoger beroep geantwoord en geconcludeerd dat het hof de grieven in het incidenteel hoger beroep zal verwerpen en de vorderingen van SBS zal afwijzen, met veroordeling van SBS in de kosten gevallen in het incidenteel hoger beroep.

Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 25 januari 2006, FAN door haar procureur en SBS door mr. P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam, aan de hand van door ieder van partijen overgelegde pleitnotities. SBS heeft bij die gelegenheid nog een productie overgelegd. Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Grieven

Voor de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding van FAN respectievelijk naar de memorie van SBS.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 1, a tot en met j, een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daarentrent bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. Het gaat in dit geding, verkort weergegeven, om het volgende.

4.1.1. Sinds het televisieseizoen 1997/1998 heeft SBS wekelijks een televisieprogramma uitgezonden dat aanvankelijk werd geproduceerd door Tenfold Productions B.V. (hierna Tenfold) en dat sinds het seizoen 2000/2001 "Klussen & Wonen" heette. Daartoe sloot SBS steeds per seizoen een productieovereenkomst met Tenfold. In de productieovereenkomst voor het seizoen 2002/2003, die in essentie gelijk was aan de productieovereenkomsten voor de voorafgaande seizoenen, is met betrekking tot de formatrechten, de titel en de "intellectuele eigendomsrechten uitzendgereed programma" telkens bepaald: 50% SBS / 50% Producent. Met betrekking tot de formatrechten is daarbij vermeld "met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.2". Die bepaling luidt: "Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent een vervolgserie van het Programma, is de Producent, in overleg met SBS, gerechtigd om het Programma aan te bieden aan andere Nederlandse televisiezenders."

4.1.2. Rond maart of april 2003 heeft Future Active Network Productions B.V., handelend onder de naam Tenfold en vertegenwoordigd door [H], bij een door beide partijen ondertekende ongedateerde akte al haar rechten van intellectuele eigendom (inclusief formatrechten, titelrechten en rechten op het uitzendgereed product) met betrekking tot onder meer het programma "Klussen & Wonen" overgedragen aan SBS. Voor het seizoen 2003/2004 hebben partijen hun afspraken neergelegd in een gezamenlijk ondertekende en op 10 juni 2003 gedateerde fax, waarin onder meer is vermeld: "Rechten (...) Titel- en formatrechten liggen voor 100% bij SBS".

4.1.3. Bij brief van 19 juli 2004 heeft [H], algemeen directeur van FAN, aan [Z], toenmalig verkoopdirecteur van SBS, onder meer geschreven: "Om deze zekerheidsstelling te formaliseren is hier toentertijd, net als voor seizoen 2002-2003, een akte van overdracht opgemaakt, die in de kluis bewaard zou worden, totdat de laatste betalingen van de sponsors binnen zouden zijn. (...) Medio juni 2004 hebben we samen de eindafrekening opgemaakt (...) Middels deze finale verrekening is de "akte van overdracht" (zonder datum vermelding) die wij als zekerheidsstelling hebben opgemaakt komen te vervallen of zou vernietigd worden! Wil jij ons middels ondertekening van deze brief bevestigen dat wij bovengenoemde afspraken gemaakt hebben". De brief is namens SBS ondertekend door [Z].

4.1.4. Op 20 juli 2004 is het faillissement van Tenfold uitgesproken. De programma's voor het seizoen 2004/2005 zijn in verband met het faillissement van Tenfold geproduceerd door FAN, die met Tenfold gelieerd was. De op 21 juli 2004 gemaakte afspraken voor de uitzending in dit seizoen van (onder meer) Klussen & Wonen zijn bevestigd in een door SBS aan FAN gericht fax die niet door FAN voor akkoord is getekend. In die fax is niets opgenomen over de rechten met betrekking tot format, titel en eigendomsrechten van het uitzendgereed product.

4.1.5. Van maart 2005 tot en met juli 2005 hebben partijen onderhandeld over een overeenkomst voor het seizoen 2005/2006. Op 28 juli 2005 heeft FAN aan SBS medegedeeld met RTL in zee te gaan. Bij brief van 29 juli 2005 heeft FAN aan SBS onder meer geschreven: "Ten onrechte gaat u er vanuit dat Future Active Networks Productions B.V. in 2003 alle intellectuele eigendomsrechten heeft overgedragen aan SBS. Het bedoelde document waaraan u refereert is ooit opgemaakt door SBS en diende als zekerheidsstelling. Waarbij FAN aan SBS, bij eventuele wanbetaling, de mogelijkheid bood om genoemde rechten op haar naam te zetten. Dat is ook de reden dat de beide documenten niet gedateerd zijn. (...) Ten tijde van de financiële afwikkeling voor het afgesloten TV seizoen is tussen onze heer [H] en uw toenmalige directeur [Z] is e.e.a. middels een brief d.d. 19 juli 2004 over en weer aan elkaar bevestigd. In de brief staat met zoveel woorden, dat de zekerheidsstelling is komen te vervallen en of vernietigd. (...) Ons inziens zijn wij altijd eigenaar geweest en gebleven van alle formats, videoproducties, URL's en beeldmerken. SBS heeft geen feitelijk risico gelopen,

nog is er ooit een financiële vergoeding betaald of overeengekomen die uw stellingen rechtvaardigen dat Future Active Networks Productions B.V. haar rechten zou hebben verkocht ed."

4.2. Bij de dit geding inleidende dagvaarding heeft SBS primair gevorderd FAN op straffe van een dwangsom te verbieden om:

- a. exploitatiehandelingen te verrichten met betrekking tot Klussen & Wonen,
- b. ten behoeve van RTL een programma te produceren waarin gebruik wordt gemaakt van het format van Klussen & Wonen, zoals dat tot en met 2004/2005 door SBS is uitgezonden en
- c. ten behoeve van RTL een programma te produceren waarvoor de titel "Klussen & Wonen" wordt gebruikt.

De subsidiaire vordering tot dooronderhandelen is in hoger beroep niet gehandhaafd.

Voorts vordert SBS veroordeling van FAN tot betaling van €250.000,- als voorschot op schadevergoeding.

4.3. De voorzieningenrechter heeft, er voorshands van uitgaande dat elk van de partijen voor 50 procent rechthebbende is op de door hen over en weer primair voor 100 procent geclaimde intellectuele eigendomsrechten, de vorderingen onder a en b afgewezen, evenals het gevorderde voorschot op schadevergoeding. Wel toegewezen is het door SBS (primair) onder c gevorderde verbod tot het gebruik van de titel, welk gebruik voorshands om in het vonnis vermelde redenen onrechtmatig werd geoordeeld.

4.4. Grief I in het incidenteel appel, die door SBS "zekerheidshalve" wordt aangevoerd, is onduidelijk. SBS klaagt dat in de samenvatting van haar standpunt in rov. 3 van het vonnis niet alle argumenten en nuances ervan zijn weergegeven, maar geeft niet specifiek aan welke lacunes zij op het oog heeft. Nu de devolutieve werking van het appel reeds meebrengt dat de door SBS in eerste aanleg aan haar vordering ten grondslag gelegde en gehandhaafde stellingen worden betrokken bij de beoordeling van de vordering in hoger beroep, heeft SBS geen belang bij afzonderlijke bespreking van deze grief.

4.5. Met grief II in het incidenteel appel bestrijdt SBS het uitgangspunt van de voorzieningenrechter dat, in het kader van de beoordeling van de vorderingen onder a en b, elk van de partijen voor 50 procent rechthebbende moet worden geacht op de in geschil zijnde intellectuele eigendomsrechten. Anders dan in eerste aanleg beroept SBS zich hiertoe niet langer op de hierboven onder 4.1.2 genoemde akte, die volgens FAN niet tot rechtsgeldige (zekerheids)overdracht aan SBS heeft geleid (incidentele memorie van antwoord onder 9) en die ook volgens SBS als rechtens non-existent kan worden "weggedacht" (pleitnota mr. Reeskamp in hoger beroep onder 8). Volgens SBS heeft FAN geen rechten op het programma omdat SBS het alleszins aannemelijk acht dat de beweerde overdracht van onder meer de titelrechten door Tenfold aan FAN paulianeus is in de zin van artikel 42 Faillissementswet (Fw). En indien wel wordt aangenomen dat FAN voor 50 procent rechthebbende is, heeft volgens SBS FAN die rechten van een beschikkingsonbevoegde verkregen aangezien

Tenfold op grond van artikel 3:170 BW slechts tezamen met SBS bevoegd was tot overdracht.

4.6. Een eventueel beroep op artikel 42 Fw komt toe aan de faillissementscurator. Deze heeft bij brief van 7 september 2005 (productie 30 SBS) aan mr. Reeskamp laten weten dat Tenfold op 21 juli 2003 een aantal programma-formats heeft overgedragen aan de FAN Group en dat mogelijk paulianeus handelen door Tenfold onderwerp is van nader onderzoek, maar dat het op dit moment niet mogelijk is te bepalen of deze verkoop van programma-formats al dan niet als paulianeuze handeling moet worden aangemerkt. In het kader van dit kort geding zal er daarom door het hof vooralsnog van worden uitgegaan dat de bedoelde overdracht aan FAN rechtsgeldig is geschied.

De vervolgens opgeworpen vraag of Tenfold/FAN en SBS deelgenoten zijn met betrekking tot de in geschil zijnde intellectuele eigendomsrechten en of zij, mede gelet op artikel 26 Auteurswet 1912, in het onderhavige geval daarover slechts gezamenlijk kunnen beschikken dan wel of deze rechten, volgens de over en weer primair ingenomen standpunten, hetzij helemaal niet aan FAN toekomen (standpunt van SBS als hiervoor weergegeven) hetzij in het geheel bij FAN berusten (standpunt van FAN die haar rechtspositie baseert op de omstandigheid dat voor elk seizoen opnieuw werd gecontracteerd en dat zij voor de seizoenen 2003/2004 en 2004/2005 geen rechten aan SBS heeft overgedragen), omtrent welke vraag ook voormelde brief van de curator geen uitsluitsel geeft, vereist nader feitelijk onderzoek waarvoor dit kort geding zich niet leent. Uit het bepaalde in artikel 11.2 van de productie-overeenkomst(en) kan worden afgeleid dat partijen een meerjarige samenwerking met gelijke verdeling van rechten voor ogen stond. Het hof zal daarom, evenals de voorzieningenrechter, er in het kader van de vorderingen onder a en b voorshands van uitgaan dat elk van partijen voor 50 procent rechthebbende op de bedoelde rechten is. Grief II van SBS wordt derhalve verworpen.

4.7. Met de incidentele grieven III en IV, die gezamenlijk kunnen worden behandeld, voert SBS aan dat, indien ervan moet worden uitgegaan dat partijen ieder voor 50 procent gerechtigd zijn op de formatrechten, FAN niet gerechtigd was om zonder toestemming van SBS dat format te exploiteren door dit te kopiëren en te gebruiken voor RTL. Door het afwijzen van de verbodsvorderingen onder a en b heeft de voorzieningenrechter ten onrechte het auteursrecht op het format gereduceerd tot een recht op schadevergoeding, aldus SBS.

4.8. Ook deze grieven slagen niet. Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof, evenals de voorzieningenrechter, er voorshands van uit dat de formatrechten aan partijen gemeenschappelijk toekomen. Het staat vast dat partijen niet meer willen samenwerken, zodat verdeling van deze gemeenschap noodzakelijk zal zijn. De wijze van verdeling vergt nader feitelijk onderzoek waarop niet kan worden vooruitgelopen en er bestaan thans onvoldoende aanwijzingen dat in een eventuele bodemprocedure de genoemde rechten aan SBS zullen worden toebedeeld. Het hof wijst in dit verband op het bepaalde in artikel 11.2 van de productie-

overeenkomst(en). Dit brengt mee dat in het bestreden vonnis onder 5 op juiste gronden is overwogen dat voor een verbod als door SBS onder a en b gevorderd thans geen plaats is en dat het er in dat verband thans niet toe doet of het ten behoeve van RTL gebruikte format al of niet gelijk is aan het format van "Klussen & Wonen", zoals door SBS wordt gesteld maar door FAN gemotiveerd wordt betwist.

4.9. Het door SBS onder c gevorderde verbod van gebruik door FAN van de titel "Klussen & Wonen" voor een ten behoeve van RTL te produceren programma is door de voorzieningenrechter toegewezen. Hiertegen en tegen de de in het vonnis daaraan ten grondslag gelegde motivering is de grief van FAN in het principaal appel gericht.

Het hof overweegt dienaangaande het volgende.

4.10. Met FAN (pleitnotities mr. Stöpetie in hoger beroep) gaat het hof er voorshands van uit dat de titel "Klussen & Wonen" niet auteursrechtelijk is beschermd en niet als merk is gedeponeerd. Volgens de productieovereenkomst, zoals die in elk geval tot en met het seizoen 2002/2003 door partijen is gehanteerd, komen de rechten op de titel aan partijen gezamenlijk toe. Anders dan bij de formatrechten is daarbij niet expliciet verwezen naar de in artikel 11.2 opgenomen bepaling omtrent een elders uit te zenden vervolgserie ingeval tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt. FAN stelt zich op het standpunt dat het haar, nu partijen er in de onderhandelingen over het seizoen 2005/2006 niet uitkwamen, vrij stond om met het door haar zelf ontwikkelde programma onder die door haar zelf bedachte titel met RTL in zee te gaan.

4.11. Hierin kan FAN niet worden gevolgd. Met juistheid heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat onder de gegeven omstandigheden het bedoelde gebruik van de titel door FAN in strijd komt met de zorgvuldigheid die haar in het maatschappelijk verkeer jegens SBS betaamt, zodat dit gebruik voorshands als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Die omstandigheden bestaan met name hierin, dat het programma al vijf jaar onder de titel "Klussen & Wonen" door SBS is uitgezonden, dat SBS tot en met het seizoen 2002/2003 met (de rechtsvoorganger van) FAN was overeengekomen dat zij voor 50 procent gerechtigd was op de titel en dat SBS, op wier zender het programma sinds het seizoen 2000/2001 te zien is geweest, daarmee een bepaalde goodwill bij het kijkerspubliek heeft opgebouwd. Onder deze omstandigheden staat het FAN niet vrij om, zonder daarover met SBS overeenstemming te bereiken, diezelfde titel te gebruiken voor een voortaan door RTL uit te zenden identiek of vergelijkbaar programma over doe-het-zelven, waaraan niet afdoet dat FAN als zelfstandige producent het voorheen door SBS uitgezonden programma zelf heeft ontwikkeld en de titel heeft bedacht. Dit brengt mee dat de grief, wat er verder zij van de overige overwegingen van de voorzieningenrechter waartegen FAN opkomt, faalt.

4.12. Ook grief V in het incidenteel appel wordt verworpen. Op juiste gronden is in het bestreden vonnis het door SBS gevorderde voorschot op schadevergoeding afgewezen. Het hof sluit zich aan bij hetgeen

daartoe in het vonnis onder 8 is overwogen. De toelichting op de grief levert geen inzichten op die tot een ander oordeel nopen.

4.12. Nu de grieven van SBS alle falen ontvangt ook de grond aan grief VI waarmee SBS vergeefs opkomt tegen de in eerste aanleg gegeven beslissing omtrent de proceskosten.

5. Slotsom

De grieven, zowel die in het principaal appel als die in het incidenteel appel, worden alle verworpen en het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. Als over en weer in het ongelijk gestelde partijen wordt FAN verwezen in de kosten van het principaal appel en SBS in die van het incidenteel appel.

6. Beslissing

Het hof:

in het principaal en in het incidenteel appel:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- verwijst FAN in de kosten van het geding in het principaal hoger beroep, aan de zijde van SBS tot op heden begroot op €2.682,- aan salaris procureur en op €291,- aan verschotten;
- verwijst SBS in de kosten van het geding in het incidenteel hoger beroep, aan de zijde van FAN tot op heden
- begroot op €1.341,- aan salaris procureur;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. N. van Lingen, R.J.F. Thiessen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 4 mei 2006.