

Vzgr Rb Den Haag, 10 maart 2008, MTV v Vadobag

*Spongebob*



## AUTEURSRECHT

### MTV als rechthebbende

- [MTV aldus op grond van art. 45d Auteurswet aan te merken als producent en als zodanig krachtens wettelijke fictieve overdracht als auteursrechthebbende](#)

Vadobag bestrijdt dat MTV auteursrechthebbende is met betrekking tot de characters Spongebob, Dora en Diego, zoals MTV stelt. Dat wordt verworpen. De betreffende tekenfilmseries worden volgens de in zoverre niet inhoudelijk bestreden stellingen van MTV door MTV al jarenlang wereldwijd vertoont en MTV wordt bij de op- en aftiteling van de tekenfilmseries als rechthebbende vermeld. Naar voorlopig oordeel is MTV aldus op grond van art. 45d Auteurswet aan te merken als producent en als zodanig krachtens wettelijke fictieve overdracht als auteursrechthebbende. Het door MTV gedane beroep op art. 4 lid 1 Auteurswet kan in dat licht blijven rusten. De blote betwisting van de auteursrechtpositie van MTV die Vadobag daar tegenover plaatst, volstaat niet.

## MERCHANDISE-OVEREENKOMST

- [Overeenkomst door NY recht beheerst en conform dat recht beëindigd.](#)

De door het recht van de staat New York beheerste merchandiseovereenkomsten – die niet voorzagen in een (stilzwijgende) mogelijkheid tot verlenging – zijn van rechtswege beëindigd.

- [Gedooogverhouding door Nederlands recht beheerst en conform dat recht beëindigd](#)

Met betrekking tot de door Nederlands recht beheerste "gedooogverhouding" met betrekking tot de Diego-charactermerchandising op basis van de deal memo – naar voorlopig oordeel is naar Nederlands recht, waar een consensueel contractenrecht geldt, sprake van een overeenkomst – is dit voorshands niet anders. Deze overeenkomst, die evenmin voorziet in een (stilzwijgende) verleningsmogelijkheid expireert op 31 maart 2008 en eenzijdige verlenging is in beginsel niet mogelijk naar Nederlands recht, behoudens bijzondere omstandigheden, waarvan in het bestek van dit kort geding niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat die zich hier voordoen

## PROCESRECHT

### Spoedeisend belang

- [Reconventie geen spoedeisend belang en in feite verkapte verklaring voor recht; leent zich niet voor kort geding](#)

In feite vordert Vadobag een verkapte verklaring voor recht in kort geding dat zij vanwege de door haar gestelde wanprestatie van MTV in de vorm van het stellen van de gewraakte taaleis en de door haar gestelde maar evenzeer betwiste vertragingstactiek van MTV bij de uitvoering van de overeenkomsten, met name voor wat betreft de vereiste goedkeuring van op de markt te brengen merchandiseproducten, gerechtigd is aanspraak te maken op eenzijdige verlenging van een jaar van de betreffende overeenkomsten. Zij stelt immers dat zij door deze wanprestatie schade heeft geleden die (alleen) passend geredresseerd kan worden anders dan in de vorm van geld en wel door bedoelde verlenging en zij vordert op die grond in reconventie een bevel tot voortzetting van de merchandiseovereenkomsten telkens tot een jaar na expiratie. Dat gaat veel te ver, alleen al omdat dit vanwege de aangevoerde grondslag in feite een (integrale) schadevergoeding in kort geding behelst. Spoedeisend belang daarbij is onvoldoende steekhoudend gesteld en door MTV terecht betwist. Bovendien is op grond van hetgeen thans is aangevoerd niet uit te maken of een schadevergoeding anders dan in geld wel passend is. Materieel is dit een kwestie die in een bodemprocedure thuishoort. Daar behoort niet in kort geding dit door Vadobag beoogde voorschot op genomen te worden – te meer daar de bodemprocedure voor wat de merchandiseovereenkomsten met betrekking tot Spongebob en Dora betreft conform de door partijen gemaakte forumkeuze gevoerd dient te worden voor de gerechten van de staat New York.

### Grensoverschrijdend bevel

- [Grensoverschrijdend bevel tot staking inbreuk auteurs- en merkenrecht voor Europese Unie](#)

Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de merk- en auteursrechtinbreukverboden als in conventie gevorderd kunnen worden toegewezen als in het dictum verwoord, versterkt met een dwangsom als aldaar verwoord. Tegen het grensoverschrijdend karakter van de merkenrechtelijke en met name auteursrechtelijke vorderingen is als zodanig onvoldoende specifiek verweer gevoerd. Nu op grond van de eigen stellingen van Vadobag aannemelijk is dat zij merchandisingproducten met de characters verhandelt elders in Europa, bestaat naast het in beginsel pan-Europese Gemeenschapsmerkinbreukverbod en Beneluxwijd Beneluxmerkinbreukverbod voldoende grond voor een grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod (vgl. HR 24 november 1989, NJ 1992/404 (Lincoln/Interlas)). Voorshands is voldoende aannemelijk te achten dat MTV ook naar het recht van de andere landen van de Europese Unie als auteursrechtexploitatiegerechtigde kan worden beschouwd, gelet op artt. 2 sub d, 3 lid 2 sub c jo. 4 van Ri 2001/29/EG (Auteursrechtlijn), waarvan de implementatietermijn verstreek op 22 december 2002. Dat verbod zal worden beperkt tot de

landen van de Europese Unie, nu MTV geen verder-strekkend verbod heeft beoogd .

Vindplaatsen: LJN: [BC6216](#)

### Vzgr Rb Den Haag, 10 maart 2008

(G.R.B. van Peurseem)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 302183 / KG ZA 08-28

Vonnis in kort geding van 10 maart 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

VIACOM INTERNATIONAL INC.,

gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. [L. Bakers](#) [en mr. G.H. van der Meer] te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H+L CREATIONS B.V.,

gevestigd te Tilburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VADOBAG B.V.,

gevestigd te Tilburg,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VADOBAG SPECIAL PRODUCTS B.V.,

gevestigd te Tilburg,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

procureur mr. P.C.M. van Schijndel,

advocaat mr. E.P.H. Verdeuzeldonk te Tilburg.

Partijen zullen hierna MTV en Vadobag genoemd worden, gedaagden in conventie/ eiseressen in reconventie afzonderlijk tevens H + L, Vadobag BV en Vadobag SP.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 januari 2008 en het herstelexploot van 21 januari 2008 met producties (uiteindelijk)

1 t/m 16, alsmede een ter zitting nog verschaft nota van de door MTV ingeschakelde Amerikaanse advocaat (kosten legal opinion);

- de op voorhand toegezonden "pleitnota" van mr. Verdeuzeldonk tevens houdende een schriftelijke eis in reconventie met (uiteindelijk) producties 1 t/m 36;

- de mondeling/telefonisch op voorhand afgewezen bezwaren zijdens MTV tegen de eis in reconventie;

- de mondelinge behandeling van 18 februari 2008;

- de voor die zitting gehanteerde pleitnota van mr. Bakers;

- de voor die zitting gehanteerde (echte) pleitnota van mr. Verdeuzeldonk.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

#### 2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. MTV exploiteert in Nederland en elders in Europa de op kinderen gerichte televisiezender Nickelodeon. Deze zender zendt voornamelijk tekenfilms uit, waaronder die met de zogenoemde "characters" Spongebob, Dora en Diego die in deze procedure centraal staan. Exploitatie van deze characters vindt tevens plaats door middel van merchandising. Voor genoemde characters bestaan wereldwijd 1200 licentienemers van MTV, in Europa ongeveer 500. De grotendeels uniforme merchandiseovereenkomsten zijn altijd voor bepaalde tijd en niet exclusief.

2.3. MTV is rechthebbende op Gemeenschaps- en Beneluxmerken die betrekking hebben op genoemde characters Spongebob, Dora en Diego (namen en logo's). Het betreft:

Voor Spongebob:

a. het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk Nickelodeon Spongebob Squarepants (het element Nickelodeon komt wel voor in de "Trade mark name" van de inschrijving, maar niet in de "Graphic representation"), geregistreerd op 31 juli 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 (o.a. printed matter, trading cards, posters, folders, pencils, pens, calendars), 25 (o.a. clothing, outerwear), 28 (o.a. games and playing things), 29, 30, 38 en 41 (o.a. entertainment services) onder nummer 4303517:



b. het Gemeenschapswoordmerk SPONGEBOB, geregistreerd op 17 augustus 2005 voor waren en diensten in de klassen 24 (o.a. household textile articles), 29 en 30 onder nummer 3762895;

c. het Gemeenschapswoordmerk SPONGEBOB SQUAREPANTS, geregistreerd op 27 juli 2005 voor waren en diensten in klassen 24 (o.a. household textile articles), 29 en 30 onder nummer 3762861;

d. het Gemeenschapswoordmerk SPONGEBOB SQUAREPANTS, geregistreerd op 16 januari 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 (o.a. paper, printed matter, stationary, paper and cardboard articles, pencils, pens, notepads, writing pads, greeting cards, carrier bags, diaries, calendars), 25 (o.a. clothing, footwear, leisurewear, outer-clothing, casualwear), 28 en 41 onder nummer 1360486;

e. het Gemeenschapswoordmerk SPONGEBOB, geregistreerd op 18 januari 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 (o.a. idem als bij 1360486), 25 (o.a. idem als bij 1360486), 28 en 41 onder nummer 1335884;

f. het Beneluxwoordmerk SPONGEBOB SQUAREPANTS, gedeponeerd op 29 juni 2004 voor diensten in de klassen 29 en 30, inschrijvingsnummer 759041; g. het gecombineerde Beneluxwoord/beeldmerk Spongebob squarepants, gedeponeerd op 18 januari 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 (o.a. papier, kar-

ton, drukwaren, schrijfbehoeften), 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels), 28 (o.a. spellen, speelgoederen), 30 en 41 (o.a. opvoeding, opleiding, ontspanning), inschrijvingsnummer 768224:



Voor Dora:

a. het Gemeenschapswoordmerk DORA THE EXPLORER, geregistreerd op 16 mei 2007 voor diensten in de klassen 38 en 41 onder registratienummer 4862363;

b. het Gemeenschapswoordmerk DORA THE EXPLORER, geregistreerd op 23 maart 2007 voor waren en diensten in de klassen 3, 18 (o.a. umbrellas, luggage tags, tote bags, backpacks, garment bags for travel, knapsacks) en 24 (o.a. bed linen, blankets, bath linen, household linen) onder registratienummer 4327417;

c. het Gemeenschapswoordmerk DORA THE EXPLORER, geregistreerd op 20 oktober 2004 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 (o.a. idem als bij 1360486), 25 (o.a. idem als bij 1360486), 28 en 41 onder registratienummer 1312016;

d. het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk Dora, geregistreerd op 22 mei 2007 voor waren in de klassen 16 (o.a. printed matter, note paper and loose leaf paper) en 18 (o.a. idem als bij 4327417) onder registratienummer 5133269:



e. het Beneluxwoordmerk DORA L'EXPLORATRICE, gedeponeerd op 15 juni 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 (o.a. idem als bij 768224), 18 (o.a. paraplu's, bagage, draagtassen, rugzakken, handtassen, reistassen voor kleding, knapzakken), 25 (o.a. kleding), 28 (o.a. spellen en speelgoederen), 38 en 41 (o.a. opvoeding, onderwijs en opleiding, ontspanning), inschrijvingsnummer 802631;

Voor Diego:

a. het Gemeenschapswoordmerk GO DIEGO GO, geregistreerd op 1 september 2006 voor diensten in de klassen 38 en 41 (providing information in the field of entertainment) onder registratienummer 4548004;

b. het Gemeenschapswoordmerk GO DIEGO GO, geregistreerd op 8 september 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 (o.a. printed matter, note paper and loose leaf paper), 25 (o.a. clothing), 28 (o.a.

games and playthings), 29, 30 en 41 onder registratienummer 4419156;

c. het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk Nickelodeon Diego! Diogo!, geregistreerd op 10 september 2007 voor waren en diensten in de klassen 9 en 28 (o.a. games and playthings) onder registratienummer 5351515:



d. het Beneluxwoordmerk NICKELODEON GO DIEGO, gedeponeerd op 1 maart 2006 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 14, 16 (o.a. drukwerken (...)papier, mappen, potloden, pennen, kalenders), 18 (o.a. idem als bij 802631), 20, 21, 24 (o.a. weefsels en textielproducten), 25 (o.a. kleding, schoeisel), 26, 27, 28 (o.a. spellen en speelgoederen), 29, 30, 32, 38 en 41 (o.a. ontspanning), inschrijvingsnummer 797090.

2.4. Daarnaast zijn deze tekenfilmseries van Spongebob, Dora en Diego openbaar gemaakt vanwege MTV.

2.5. Vadobag is een familiebedrijf van 121 jaar oud, van origine een tassenhandel, thans is zij ook actief in de productie van merchandisingartikelen. Voor zover thans relevant gaat het daarbij om tassen en wat wordt genoemd "stationary": schriften, etuis, ringbanden, agenda's en dergelijke.

2.6. MTV en H + L zijn een niet-exclusieve merchandiseovereenkomst aangegaan met betrekking tot (Nickelodeon) Spongebob (Squarepants) voor de Benelux. Deze overeenkomst is aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 augustus 2005 tot en met 31 juli 2007 en is inmiddels van rechtswege geëindigd. In de overeenkomst is na beëindiging een uitverkoopperiode overeengekomen van 90 dagen. De uiterste uitverkoopdag was 31 oktober 2007.

2.7. MTV en H + L zijn voorts een niet-exclusieve merchandiseovereenkomst aangegaan met betrekking tot Dora (the Explorer) voor de Benelux. Deze overeenkomst is aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 december 2005 tot en met 30 november 2007. Ook deze overeenkomst is inmiddels van rechtswege geëindigd, maar ook hier is een uitverkoopperiode overeengekomen, die expireerde op 28 februari 2008.

2.8. De in 2.6. en 2.7. bedoelde merchandiseovereenkomsten zijn op de characters na inhoudelijk overeenstemmend. Zij worden door rechtskeuze beheerst door het recht van de staat New York en er is forumkeuze gedaan voor de gerechten van die staat in de Verenigde Staten. Deze overeenkomsten zijn tot stand gekomen via de agent van MTV, genaamd Copyright Promotions Netherlands.

2.9. Op basis van een zogenoemde "deal memo" zijn partijen tevens overeengekomen een niet-exclusieve merchandiseovereenkomst (naar Nederlands recht als het land van de karakteristieke prestant Vadobag, om-

dat de deal memo geen rechtskeuzeclausule bevat) met betrekking tot het character (Go) Diego (Go). Partijen zijn verdeeld over de juiste versie van de deal memo die zij zijn overeengekomen, maar voor dit kort geding kan worden aangenomen dat een periode van twee jaar is overeengekomen, die zal expireren op 31 maart 2008. Ook deze deal memo is namens MTV bemiddeld door voornoemde agent. In de deal memo is geen uitverkoopperiode voorzien.

2.10. Partijen zijn met betrekking tot de genoemde drie characters niet eerder licentieovereenkomsten met elkaar aangegaan.

2.11. Bij e-mail van 13 oktober 2006 heeft de juridische afdeling van MTV Londen Vadobag onder meer als volgt bericht:

*(...) We would like to assure you that we want to continue to work with you and for you to represent our properties. However, we, MTVN are in the business licensing and want to avoid conflicts between our licensees who are licensed products within the same category as our contracts are issued on a non-exclusive basis. In order to avoid continuing conflicts, we want to ensure that the language on the products produced by yourselves is in the Dutch language and we are keen to have this "creative direction" applied across all MTVN properties that you have a license for, and would want to discuss with you how this will impact your business with us. We are not trying to prevent you from selling abroad, but preventing unnecessary conflict between Licensees by ensuring that there is enough space in the market for Licensee's to co-exist. Furthermore, we are not preventing you from doing business for Diego and only allowing you a license for Avatar, but we are in fact trying to alleviate the ongoing conflicts in the market and introduce Dutch language on all your products. As stated above, we want to continue to work with you and for you to represent out properties which we feel best suited for the market. Please confirm in writing that you will ensure that Dutch language only appears on your products so that we can ensure that further contracts are issued to you without further delay and please feel free to contact us regarding discussing the new direction and how it would impact your business with us.*

2.12. Vervolgens is een conflict gerezen tussen partijen omtrent de invulling van deze wat ten processe genoemd wordt "taal-eis", waar partijen pas in een laat stadium, eind juli 2007, lijken te zijn uitgekomen. Volgens Vadobag is achtergrond van deze eis dat zij substantiële zogenoemde passieve verkopen heeft gedaan in Frankrijk vanwege haar goede invoering in de markt aldaar van oudsher – hetgeen op zichzelf Europeesrechtelijk niet kan worden verboden – en moet deze taal-eis gezien worden als een poging om dit feitelijk tegen te gaan, maar MTV bestrijdt dat. Vadobag heeft ter zake een klacht ingediend bij de Europese Commissie wegens schending van Europees kartelrecht. De behandeling daarvan is nog niet gevorderd.

2.13. Bij monde van haar advocaat heeft Vadobag eenzijdig aan MTV aangezegd dat zij de drie licentieverhoudingen voor merchandising met betrek-

king tot de characters Spongebob, Dora en Diego vanwege gestelde wanprestatie aan de kant van MTV voor één jaar als gecontinueerd beschouwt. MTV heeft deze positie verworpen.

2.14. Vadobag biedt nog steeds merchandisingproducten met betrekking tot meergenoemde characters aan en heeft aangekondigd daarmee door te zullen gaan.

### **3. Het geschil**

3.1. Zich op het standpunt stellend dat de merchandise-overeenkomst met betrekking tot Spongebob met inbegrip van de uitverkoopperiode is verstreken op 31 oktober 2007, die met betrekking tot Dora op 28 februari 2008 is verstreken en de "gedoogverhouding" op basis van de deal memo met betrekking tot Diego op 31 maart 2008 eindigt, maar Vadobag deze verhoudingen eenzijdig als met een jaar verlengd beschouwt en doorgaat, c.q. door dreigt te gaan met het (doen) produceren en aanbieden van merchandisingproducten voorzien van genoemde drie characters, vordert MTV in conventie een aantal merkenrechtelijke en auteursrechtelijke inbreukverboden met nevenvorderingen op straffe van dwangsommen, kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

3.2. In reconventie stelt Vadobag dat sprake is van wanprestatie onder de merchandiseovereenkomsten zijdens MTV, op grond waarvan zij schade lijdt. Deze schade wenst zij vergoed te zien in andere vorm dan geld en wel in de vorm van verlenging van een jaar van de drie ten processe centraal staande licentieverhoudingen, zodat zij in reconventie een bevel vordert deze drie overeenkomsten nog een jaar na expiratie te doen continueren.

3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling in conventie en in reconventie**

#### **Bevoegdheid**

4.1. Voor zover MTV aan haar vorderingen Gemeenschapsmerken ten grondslag legt, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank als rechtbank voor het Gemeenschapsmerk bevoegd op grond van artt. 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GMVo jo. art. 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze bevoegdheid is in beginsel grensoverschrijdend. Voor zover MTV's vorderingen zijn gebaseerd op haar Beneluxmerken, bestaat op grond van art. 4.6 lid 1 BVIE bevoegdheid, omdat de gestelde merkinbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt. De auteursrechtelijke grondslag van MTV's vorderingen is verknocht aan de merkenrechtelijke zaak, zodat de voorzieningenrechter uit dien hoofde eveneens bevoegd is, welke bevoegdheid overigens ook niet is bestreden.

4.2. De reconventionele bevoegdheid kan worden grond op art. 90 lid 1 GMVo jo. art. 4 lid 1 EEXVo jo. art. 7 lid 2 Rv jo. art. 13 Rv jo. art. 4.6 lid 4 BVIE.

#### **Inbreuk**

4.3. Vadobag bestrijdt dat MTV auteursrechtelijke is met betrekking tot de characters Spongebob, Dora en Diego, zoals MTV stelt. Dat wordt verworpen. De betreffende tekenfilmseries worden volgens de in zoverre

niet inhoudelijk bestreden stellingen van MTV door MTV al jarenlang wereldwijd vertoont en MTV wordt bij de op- en aftiteling van de tekenfilmseries als rechtshabende vermeld. Naar voorlopig oordeel is MTV aldus op grond van art. 45d Auteurswet aan te merken als producent en als zodanig krachtens wettelijke fictieve overdracht als auteursrechtshabende. Het door MTV gedane beroep op art. 4 lid 1 Auteurswet kan in dat licht blijven rusten. De blote betwisting van de auteursrechtpositie van MTV die Vadobag daar tegenover plaatst, volstaat niet.

4.4. Voorts bestrijdt Vadobag dat haar geldige merkenlicenties zijn verschaft, omdat MTV geen merkenrechtshabende zou zijn met betrekking tot tassen en stationary, met name omdat geen Spongebobmerkinschrijvingen voorhanden zouden zijn voor waren in klasse 18. Ook dat wordt verworpen. De Nice-classificatie vormt geen maatstaf voor de beoordeling of sprake is van (soort)gelijkheid van waren. Naar MTV voldoende aannemelijk heeft gemaakt, zijn de betreffende characters aan te merken als bekende merken in de zin van art. 9 lid 1 sub c Vo. 40/94 EG (GMV) en art. 20.2 lid 1 sub c BVIE, zodat dit alleen al hierom geen rol speelt. Bovendien zijn de tassen en stationary die Vadobag op de markt brengt naar voorlopig oordeel minst genomen aan te merken als soortgelijke waren als waarvoor de verschillende depots van MTV – ook voor het Spongebob-character – zijn verricht (althans van de waren en diensten die in de weergave van de merken in paragraaf 2 tussen haakjes zijn vermeld) en is gelet op de identiteit van de verschillende merken en door Vadobag gehanteerde tekens sprake van verwarringsgevaar, zodat ook de ingeroepen beschermingsgronden sub art. 9 lid 1 sub b GMV en art. 2.20 lid 1 sub b BVIE doel treffen.

4.5. De door het recht van de staat New York beheerste merchandiseovereenkomsten – die niet voorzagen in een (stilzwijgende) mogelijkheid tot verlenging – zijn van rechtswege beëindigd. Volgens de door MTV overgelegde legal opinion van een Amerikaanse advocaat toegelaten tot de New Yorkse balie zijn deze overeenkomsten geëxpireerd en kunnen deze niet eenzijdig door Vadobag op grond van door Vadobag gestelde (maar door MTV gemotiveerd betwiste) wanprestatie onder deze overeenkomsten met een jaar worden verlengd. Inhoudelijk heeft Vadobag deze opinion op zichzelf niet bestreden en zij heeft daar geen betoog naar het recht van de staat New York tegenover gezet – en daar al helemaal geen legal opinion van een terzake kundige jurist aan ten grondslag gelegd. Na de contractueel voorziene uitverkoopperiode van 90 dagen (inmiddels in beide gevallen verstreken) bestaat er mitsdien met betrekking tot Spongebob en Dora geen licentieverhouding meer tussen partijen.

4.6. Met betrekking tot de door Nederlands recht beheerste "gedoogverhouding" met betrekking tot de Diego-charactermerchandising op basis van de deal memo – naar voorlopig oordeel is naar Nederlands recht, waar een consensueel contractenrecht geldt, sprake van een overeenkomst – is dit voorshands niet anders. Deze overeenkomst, die evenmin voorziet in

een (stilzwijgende) verleningsmogelijkheid expireert op 31 maart 2008 en eenzijdige verlenging is in beginsel niet mogelijk naar Nederlands recht, behoudens bijzondere omstandigheden, waarvan in het bestek van dit kort geding niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat die zich hier voordoen.

4.7. Aldus is naar voorlopig oordeel naar het te dezen toepasselijke recht niet langer sprake van licentieverhoudingen op grond waarvan Vadobag met toestemming van MTV als rechtshabende merchandisingproducten op de Beneluxmarkt mag verhandelen (en daarbuiten binnen de EU in geval van zogenoemde passieve verkopen). Dat levert (dreigende) merk- en auteursrechtinbreuk op en rechtvaardigt oplegging van een inbreukverbod in kort geding nu Vadobag heeft geweigerd te stoppen met haar merchandisingactiviteiten ter zake.

4.8. Vadobag beroept zich nog op de in art. 98 lid 1 GMVo genoemde "speciale redenen" (in de (echte) pleitnota van mr. Verdeuzeldonk onder 38 aangeduid met "speciale, legitimerende redenen") om geen inbreukverbod op te leggen in dit geval. Zij ziet als redenen daarvoor de in haar ogen structurele tegenwerking/wanprestatie onder de licentieverhoudingen, beweerdelijk nadat zij zou hebben geweigerd schriftelijk toe te zeggen aan MTV dat ze niet langer "passief" in Frankrijk zou verkopen (hetgeen door MTV wordt betwist en overigens door Vadobag onvoldoende steekhoudend is substantieerd).

4.9. Dat wordt verworpen, alleen al omdat bedoelde tegenwerking/wanprestatie in dit kort geding niet voldoende aannemelijk is gemaakt om een zo vergaande uitzondering als het achterwege laten van een merkinbreukverbod te rechtvaardigen.

**Schadevergoeding anders dan in geld niet toewijsbaar**

4.10. Of onder de drie relevante merchandiseovereenkomsten is gewanpresteerd door MTV kan in dit kort geding overigens in het midden blijven, omdat de conventionele vordering sowieso niet kan worden toegewezen (vgl. hierna in 4.11.). Mogelijk is sprake (geweest) van wanprestatie van MTV (naar New Yorks recht voor wat betreft de Spongebob en Dora-overeenkomsten, naar Nederlands recht voor wat betreft Diego), maar dit vergt onder meer een onderzoek naar de mededingingsrechtelijke merites van de zaak die de perken van een kort geding als het onderhavige (ver) te buiten gaat, zoals MTV terecht aanvoert. Vadobag heeft daartoe in dit kort geding bepaald te weinig aangevoerd<sup>1</sup>. Ook de gestelde "vertragingstactiek" van

<sup>1</sup> Zij baseert haar stelling dat het stellen van de taal-eis – die volgens MTV overigens alleen ziet op merchandisingproducten waar dat aan de orde is, derhalve voor de meeste tassen en dergelijke niet, terwijl deze taaleis bovendien al in de overeenkomsten is gesteld en ook voor andere licentienemers geldt, allemaal elementen waar partijen overigens lijnrecht tegenover elkaar staan – in strijd komt met het dwingendrechtelijke art. 81 lid 1 EG uitsluitend op art. 4 sub b van Vo. 2790/1999, de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten. Naar voorlopig oordeel is deze groepsvrijstelling evenwel niet van toepassing. De merchandiseovereenkomsten hebben immers als hoofdonderwerp het verschaffen van het gebruik door de "afnemer" van intellectuele eigendomsrechten, zodat deze verordening ingevolge art. 2 lid 3 toepassing mist.

MTV, zoals Vadobag dat noemt, bij de vereiste goedkeuring van merchandiseartikelen, is naar voorlopig oordeel onvoldoende hard gemaakt.

4.11. Maar zelfs als dat wel naar voorlopig oordeel zou kunnen worden vastgesteld, leent zich de reconventionele eis niet voor toewijzing in kort geding. In feite vordert Vadobag een verkapte verklaring voor recht in kort geding dat zij vanwege de door haar gestelde wanprestatie van MTV in de vorm van het stellen van de gewraakte taaleis en de door haar gestelde maar evenzeer betwiste vertragingstactiek van MTV bij de uitvoering van de overeenkomsten, met name voor wat betreft de vereiste goedkeuring van op de markt te brengen merchandiseproducten, gerechtigd is aanspraak te maken op eenzijdige verlenging van een jaar van de betreffende overeenkomsten. Zij stelt immers dat zij door deze wanprestatie schade heeft geleden die (alleen) passend geredresseerd kan worden anders dan in de vorm van geld en wel door bedoelde verlenging en zij vordert op die grond in reconventie een bevel tot voortzetting van de merchandiseovereenkomsten telkens tot een jaar na expiratie.

4.12. Dat gaat veel te ver, alleen al omdat dit vanwege de aangevoerde grondslag in feite een (integrale) schadevergoeding in kort geding behelst. Spoedeisend belang daarbij is onvoldoende steekhoudend gesteld en door MTV terecht betwist. Bovendien is op grond van hetgeen thans is aangevoerd niet uit te maken of een schadevergoeding anders dan in geld wel passend is. Materieel is dit een kwestie die in een bodemprocedure thuishoort. Daar behoort niet in kort geding dit door Vadobag beoogde voorschot op genomen te worden – te meer daar de bodemprocedure voor wat de merchandiseovereenkomsten met betrekking tot Spongebob en Dora betreft conform de door partijen gemaakte forumkeuze gevoerd dient te worden voor de rechten van de staat New York.

#### Slotsom

4.13. Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de merk- en auteursrechtinbreukverboden als in conventie gevorderd kunnen worden toegewezen als in het dictum verwoord, versterkt met een dwangsom als aldaar verwoord. Tegen het grensoverschrijdend karakter van de merkenrechtelijke en met name auteursrechtelijke vorderingen is als zodanig onvoldoende specifiek verweer gevoerd. Nu op grond van de eigen stellingen van Vadobag aannemelijk is dat zij merchandisingproducten met de characters verhandelt elders in Europa, bestaat naast het in beginsel pan-Europese Gemeenschapsmerkinbreukverbod en Beneluxwijd Beneluxmerkinbreukverbod voldoende grond voor een grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod ([vgl. HR 24 november 1989, NJ 1992/404 \(Lincoln/Interlas\)](#)). Voorshands is voldoende aannemelijk te achten dat MTV ook naar het recht van de andere landen van de Europese Unie als auteursrechtexploitatiegerechtigde kan worden beschouwd, gelet op artt. 2 sub d, 3 lid 2 sub c jo. 4 van Ri 2001/29/EG (Auteursrechtlijn), waarvan de implementatietermijn verstreek op 22 december 2002. Dat verbod zal worden

bepikt tot de landen van de Europese Unie, nu MTV geen verderstrekkend verbod heeft beoogd<sup>2</sup>.

4.14. Het spoedeisend belang van MTV bij de op te leggen inbreukverboden volgt uit de aard van de door Vadobag thans gepleegde (voor Spongebob en Dora) en tevens voor Diego voorgenomen inbreuk (voor Diego vanaf 31 maart 2008) op de betreffende in het geding zijnde absolute rechten van MTV. Dat MTV in het verleden niet zou zijn opgetreden tegen inbreuken op haar rechten door derden, zoals Vadobag stelt, maar MTV bestrijdt, op grond waarvan thans MTV geen spoedeisend belang zou hebben bij de gevorderde inbreukverboden, wordt – zo dit betoog al valt te volgen – verworpen, alleen al omdat Vadobag deze stelling niet hard kan maken tegenover de betwisting zijdens MTV.

4.15. De inbreukvorderingen worden ook toegewezen tegen Vadobag SP. Vadobag heeft aangevoerd dat deze vennootschap thans geen in potentie voorbehouden handelingen pleegt, omdat de betreffende activiteiten zouden zijn overgedragen aan Vadobag BV. MTV heeft daarop aangegeven dat dit zo moge zijn, maar dat H + L te kennen heeft gegeven dat zij gerechtigd zou zijn tot eenzijdige verlenging van de merchandiseovereenkomsten en vastbesloten is dit voornemen door te zetten, zodat het risico bestaat dat de activiteiten die aan Vadobag BV en H + L zouden worden verboden, vervolgens worden voortgezet door Vadobag SP. Dat betoog snijdt in dit geval hout. De drie gedaagde vennootschappen zijn onderdeel van een en hetzelfde familiebedrijf, gevestigd en zaakdoend op hetzelfde identieke adres, terwijl Vadobag SP blijkbaar vroeger wel merchandisingactiviteiten heeft ontplooid. Dat rechtvaardigt een inbreukverbod in kort geding tegen alle gedaagden in conventie.

4.16. De in conventie gevorderde nevenvorderingen gaan het bestek van dit kort te buiten, danwel is daarvan niet (voldoende steekhoudend) aangegeven of gebleken dat daarbij spoedeisend belang bestaat.

4.17. De reconventionele vordering wordt afgewezen.

4.18. Vadobag wordt veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie conform de terzake verschafte verantwoording, die niet steekhoudend is bestreden door Vadobag. Aangezien de reconventionele zaak uiteindelijk neerkomt op de vraag of met of zonder eenzijdig verlengde licentie onder de ten processe bedoelde merk- en auteursrechten kan worden gehandeld, betreft dit eveneens een zaak die behoort tot de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn. Nu geen verdeling is aangegeven in de kostenverantwoording van kosten gemaakt in de procedure in conventie en in die in reconventie, worden deze kosten voor de helft als gemaakt in conventie en voor de helft als gemaakt in reconventie toegewezen.

<sup>2</sup> Vgl. pleitnota mr. Bakkers onder 29: Zij (sc. MTV, Vzr.) baseert haar vorderingen op inbreuk en dreigende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten op het grondgebied van de Europese Unie, waartegen zij voorlopige voorzieningen wenst te verkrijgen en onder 39: MTV vordert ten aanzien van haar merk- en auteursrechten jegens H + L een inbreukverbod voor de gehele Europese Unie (...).

In reconventie heeft MTV geen aanspraak gemaakt op uitvoerbaarheid bij voorraad van een eventuele proceskostenveroordeling te haren gunste, zodat deze niet uitvoerbaar bij voorraad zal worden toegewezen.

4.19. Een termijn als bedoeld in art. 1019i Rv wordt bepaald als in het dictum verwoord.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

##### **In conventie**

5.1. beveelt gedaagden direct na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de ten processe bedoelde merkrechten van eiseres met betrekking tot de characters Spongebob (Squarepants) en Dora (The Explorer) te staken en gestaakt te houden, voor zover het Gemeenschapsmerken betreft: in alle lidstaten van de Europese Unie, voor zover het Beneluxmerken betreft: in de Beneluxlanden, alsmede iedere inbreuk op de auteursrechten van eiseres met betrekking tot genoemde characters te staken en gestaakt te houden in Nederland en de overige landen van de Europese Unie, meer in het bijzonder door zich te onthouden van iedere vervaardiging, verkoop, import en export of anderszins verhandeling van producten waarop of waarin tekens die identiek zijn aan en/of merkenrechtelijk relevant overeenstemmen met genoemde merken, zijn gebruikt, respectievelijk door zich te onthouden van iedere veeelvoudiging, openbaarmaking en exploitatie van de betreffende characters, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit bevel, danwel, naar keuze van eiseres, van € 1.000,- voor iedere dag of deel van een dag dat één van gedaagden in strijd handelt met dit bevel;

5.2. beveelt gedaagden na betekening van dit vonnis maar eerst vanaf 31 maart 2008 direct iedere inbreuk op de ten processe bedoelde merkrechten van eiseres met betrekking tot het character (Go) Diego (Go) te staken en gestaakt te houden, voor zover het Gemeenschapsmerken betreft: in alle lidstaten van de Europese Unie, voor zover het Beneluxmerken betreft: in de Beneluxlanden, alsmede iedere inbreuk op de auteursrechten van eiseres met betrekking tot het genoemde character te staken en gestaakt te houden in Nederland en de overige landen van de Europese Unie, meer in het bijzonder door zich te onthouden van iedere vervaardiging, verkoop, import en export of anderszins verhandeling van producten waarop of waarin tekens die identiek zijn aan en/of merkenrechtelijk relevant overeenstemmen met genoemde merken, zijn gebruikt, respectievelijk door zich te onthouden van iedere veeelvoudiging, openbaarmaking en exploitatie van de betreffende characters, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit bevel, danwel, naar keuze van eiseres, van € 1.000,- voor iedere dag of deel van een dag dat een van gedaagden in strijd handelt met dit bevel;

5.3. veroordeelt gedaagden in kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op €322,80 aan verschotten en €11.888,88 aan salaris procureur; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt dat de sub 5.1. en 5.2. opgelegde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.6. bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.7. wijst af het meer of ander gevorderde;

##### **In reconventie**

5.8. wijst de vorderingen af;

5.9. veroordeelt eiseressen in de kosten van deze procedure voor zover in reconventie gewezen, tot aan deze uitspraak aan de zijde van verweerster begroot op nihil aan verschotten en op € 11.888,88 aan salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 10 maart 2008.

---