

Vzgr Rb Amsterdam, 24 december 2009, VARA v RTL en Henkel



## MERKENRECHT - AUTEURSRECHT

### LICENTIEOVEREENKOMST

uitleg begrip “merchandising” van het karakter Mien Dobbelsteen

- Ter beantwoording van de vraag welke opvatting de juiste is, komt in beginsel veel betekenis toe aan de taalkundige uitleg omdat het hier gaat om een beding in een overeenkomst die is aangegaan tussen twee gelijkwaardige professionele partijen en die betrekking heeft op een zuiver commerciële transactie.

Partijen verschillen van mening over de uitleg van artikel 2.4 van de Overeenkomst. Ter beantwoording van de vraag welke opvatting de juiste is, komt in beginsel veel betekenis toe aan de taalkundige uitleg omdat het hier gaat om een beding in een overeenkomst die is aangegaan tussen twee gelijkwaardige professionele partijen en die betrekking heeft op een zuiver commerciële transactie. Bovendien staat vast dat die partijen voor, bij en na het aangaan van de vaststellingsovereenkomst zijn bijgestaan door (bedrijfs)juristen en het concept van de overeenkomst is geredigeerd door de advocaat Blue Horse. Indien de taalkundige uitleg niet de vereiste helderheid brengt, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan het beding waarvan nakoming wordt gevorderd en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

- Nu het begrip merchandising, althans de invulling daarvan, verschillend kan worden uitgelegd, kan voor het thans gevraagde oordeel niet worden aangehaakt bij een letterlijke (taalkundige) betekenis van dat woord.

Gelet op de thans ingenomen standpunten, moet ervan worden uitgegaan dat partijen bij de totstandkoming

van de overeenkomst verschillende gedachten hebben gehad over de betekenis van het begrip merchandising, zonder dat zij zich dit toen voldoende realiseerden. Daarom dient in dit geval voor de uitleg van het begrip merchandising in de overeenkomst en de bedoeling die partijen hier redelijkerwijs aan mochten toekennen, zoveel mogelijk te worden aangeknoopt bij de tekst van de gehele overeenkomst en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

- De VARA heeft rechten overgedragen om de productie van de Nieuwe Serie mogelijk te maken, waaronder ook de mogelijkheden van enige commerciële exploitatie vallen, die in verband met het vergaren van financiële middelen voor de productie van de serie benodigd en gebruikelijk zijn.

Te denken valt daarbij aan reclames voor of tijdens de serie en de promotie van de serie in merchandising producten.

- Voorshands wordt evenwel geoordeeld dat de VARA daarbij niet bedacht had hoeven te zijn op de verstrekking door RTL van een sublicentie aan derden voor reclamedoeleinden van die derden, zoals aan Henkel, waarbij het karakter en merk van Mien Dobbelsteen worden gekoppeld aan het merk Witte Reus om de verkoop van dit product of producten van Henkel te bevorderen of vergelijkbare commerciële uitbating van haar karakter en merk buiten het verband van de Nieuwe Serie. Deze bevoegdheid valt niet binnen de Overeenkomst en RTL had hiervoor, alvorens met Henkel een overeenkomst te sluiten, toestemming dienen te vragen aan de VARA.

Nu zij dit niet heeft gedaan, is aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat RTL wanprestatie heeft gepleegd in de uitvoering van de Overeenkomst.

- Dit alles overziend en in aanmerking nemend dat ook de VARA zelf enig verwijt kan worden gemaakt omdat zij niet heeft voorkomen dat er over het begrip merchandising in de Overeenkomst onduidelijkheid is ontstaan door niet een definitie van dat begrip in de Overeenkomst te verlangen, gaat het naar het oordeel van de voorzieningenrechter te ver om RTL nu te veroordelen de sublicentie aan Henkel voor de op handen zijnde reclamecampagne in te trekken.

In kort geding is onvoldoende bekend of de contractuele relatie tussen Henkel en RTL dit intrekken mogelijk maakt en wat de gevolgen hiervan zijn. Daarbij komt dat Henkel, die overigens in deze procedure niet door de VARA is gedagvaard - zoals voorshands moet worden aangenomen - de overeenkomst met RTL te goeder trouw heeft gesloten en een aanzienlijke schade zal lijden indien de campagne niet doorgaat. Henkel heeft reeds contracten met derden gesloten, waarbij aan haar, naar zij stelt, in ruim 600 supermarkten schap- en winkelruimte is toegezegd om de door haar voorbereide reclamecampagne uit te voeren. Dit alles overziend en in aanmerking nemend dat ook de VARA zelf enig verwijt kan worden gemaakt omdat zij niet heeft voorkomen dat er over het begrip merchandising in de

Overeenkomst onduidelijkheid is ontstaan door niet een definitie van dat begrip in de Overeenkomst te verlangen, gaat het naar het oordeel van de voorzieningenrechter te ver om RTL nu te veroordelen de sublicentie aan Henkel voor de op handen zijnde reclamecampagne in te trekken. De wanprestatie van RTL zal zich eventueel moeten vertalen in een schadevergoeding van RTL aan de VARA en eventueel ook een schadevergoeding van Henkel aan de VARA wegens auteurs- en merkinbreuk. Uiteraard heeft de VARA wel belang bij (het zoveel als nog mogelijk) handhaven van haar intellectuele rechten, zodat aan RTL wel na te melden beperking voor de toekomst zal worden opgelegd.

Vindplaatsen: LJN: [BK7660](#)

### Vzgr Rb Amsterdam, 24 december 2009

(J.A.J. Peeters)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 445159 / KG ZA 09-2644

Pee/CN

Vonnis in kort geding van 24 december 2009

in de zaak van

de vereniging OMROEPVERENIGING VARA, gevestigd te Hilversum, eiseres bij dagvaarding van 8 december 2009,

advocaat mr. M.A. de Kemp te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTL NEDERLAND B.V., gevestigd te Hilversum, gedaagde,

advocaat mr. J.A. Schaap te Amsterdam.

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HENKEL NEDERLAND B.V., gevestigd te Nieuwegein, gevoegde partij aan de zijde van gedaagde,

advocaten [mrs. K. Limperg](#) en [S.M. Kooij](#) te Amsterdam.

Partijen zullen hierna VARA, RTL en Henkel worden genoemd.

#### 1. De procedure

1.1. Ter terechtzitting van 17 december 2009 is het verzoek tot voeging van Henkel aan de zijde van RTL toegestaan. Een fotokopie van de conclusie tot voeging is aan dit vonnis gehecht. Vervolgens heeft de VARA ter zitting gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. RTL en Henkel hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Alle partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

1.2. Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van VARA: [naam 1] (sales manager) en [naam 2] (legal council) met mr. De Kemp;

Aan de zijde van RTL: [naam 3] (jurist) met mr. Schaap;

Aan de zijde van Henkel: [naam 4] (jurist) en [naam 5] (brandmanager Witte Reus) met mrs. Limperg en Kooij.

#### 2. De feiten

2.1. De VARA heeft in de periode van 1981-1993 de succesvolle televisieserie 'Zeg 'ns AAA' uitgezonden. De 212 afleveringen van de Oude Serie zijn geschreven door [naam 6] en wijlen [naam 7].

2.2. De auteursrechten op het format en de inhoud van de Oude Serie, de daarin voorkomende 'characters' (met uitzondering van Mien Dobbelsteen) en de scenario's berusten gezamenlijk bij de VARA en Blue Horse Productions B.V., een vennootschap van [naam 6], (verder Blue Horse), de producent van de serie.

2.3. De auteursrechten op het karakter Mien Dobbelsteen berusten exclusief bij de VARA.

2.4. Daarnaast is de VARA nog exclusief rechthebbende op een tweetal Benelux woordmerken 'ZEG 'NS AAA' (onder meer ingeschreven voor klasse 9, beeld- en geluidsdragers) en op twee Benelux woordmerken 'MIEN DOBBELSTEEN' (onder meer ingeschreven voor klasse 35, merchandising, publiciteit en promotie).

2.5. [naam 6] en een aantal acteurs uit de Oude Serie hebben de wens geuit een nieuwe serie van Zeg 'ns AAA te maken. De VARA wilde deze nieuwe serie niet zelf uitbrengen. RTL had wel belangstelling. Door RTL, de VARA en Blue Horse is hier vervolgens over onderhandeld. Bij brief van 31 maart 2008 heeft mr. Schaap, als advocaat van Blue Horse en [naam 6], aan de VARA geschreven:

*"(...) als niet op zeer korte termijn zekerheid aan de geïnteresseerde omroep kan worden gegeven over de exploitatievoorwaarden zal de omroep afhaken. Namens cliënten verzoek ik u mij – en voor zover nodig sommeer ik u mij – daarom uiterlijk donderdagochtend 3 April as. 09.00 uur te berichten dat de VARA inderdaad geen bezwaar heeft tegen de exploitatie van het nieuwe format door uitzending van de nieuwe afleveringen op basis van dit format door een andere geïnteresseerde omroep en dat wij uiterlijk maandag 7 april a.s. tot afspraken kunnen komen inzake gebruik van de naam Zeg 'ns AAA, de naam en het karakter van Mien Dobbelsteen en de door de omroep te betalen format fee. (...)"*

Bij brief van 25 april 2008 heeft mr. Schaap als advocaat van Blue Horse aan de VARA onder meer geschreven:

*"(...) RTL wenst de mogelijkheid te hebben om de Nederlandse versie te exploiteren in welke vorm dan ook tegen betaling van een nader overeen te komen percentage van de netto inkomsten, waaronder homevideo/dvd rights, merchandising rights, publishing rights, mobiele technologie rechten, muziekrechten, online rechten en promotierechten. (...)"*

2.6. De VARA antwoordt hierop bij brief van 21 mei 2008:

*"(...) Graag vernemen wij welk percentage van de inkomsten uit verdere exploitatie (zoals de door u genoemde homevideo/dvd rights, merchandising rights*

etc.) aan de VARA zou toekomen. Zolang geen percentage genoemd wordt, kunnen wij de redelijkheid daarvan niet beoordelen; (...)"

2.7. Bij e-mail van 17 juni 2008 heeft mr. Schaap namens Blue Horse aan de VARA het voorstel medegedeeld dat de VARA en Blue Horse gezamenlijk 50% van de netto opbrengsten zullen krijgen, met een interne verdeling van 30% voor de VARA en 20% voor Blue Horse.

Bij e-mail van 24 juni 2008 heeft de VARA geantwoord dat dit akkoord is.

Bij brief van 11 juli 2008 heeft RTL aan de VARA bevestigd dat RTL 50% 'van alle netto opbrengsten uit 'verdere exploitatie van het format en de merklicenties gedurende de licentieperiode' zal afstaan aan de VARA en Blue Horse gezamenlijk.

Mr. Schaap heeft vervolgens een conceptovereenkomst opgesteld.

2.8. Na toestemming van het Commissariaat voor de Media hebben VARA, RTL en Blue Horse in oktober 2008 de licentieovereenkomst (verder te noemen de Overeenkomst) met betrekking tot deze nieuwe serie Zeg 'ns AAA afleveringen (verder ook te noemen de Nieuwe Serie), getekend. In de Overeenkomst staat onder meer:

"IN AANMERKING NEMENDE DAT:

(...)

C. Blue Horse heeft een opzet gemaakt voor een nieuwe serie van Zeg 'ns AAA met een aangepast format, maar met handhaving van de naam van de serie, het character en de naam Mien Dobbelsteen (hierna te noemen Nieuwe Serie);

D. De VARA te kennen heeft gegeven niet in de Nieuwe Serie Zeg 'ns AAA te willen participeren.

E. Blue Horse Productions heeft RTL bereid gevonden om de Nieuwe Serie (...) te laten produceren en uit te doen zenden (...)

F. Exploitatie van de Nieuwe Serie uitsluitend kan plaatsvinden met goedkeuring van zowel Blue Horse als de VARA;

G. De VARA is bereid om Blue Horse en RTL toestemming te geven de Nieuwe Serie te (laten) produceren, uit te zenden en te exploiteren onder de navolgende voorwaarden;

(...)

#### Artikel 2 Licentie

2.1 De VARA verleent Blue Horse en RTL een licentie voor het gebruik van het merk ZEG "NS AAA alsmede een licentie voor het gebruik van het character Mien Dobbelsteen, inclusief de naam, ten behoeve van de productie en uitzending van de Nieuwe Serie. Deze licentie is exclusief ten aanzien van derden, de VARA kan haar rechten met betrekking tot het merk ZEG "NS AAA, het character Mien Dobbelsteen en het format van de Oude Serie uiteraard wel gebruiken voor de exploitatie en heruitzending van (afleveringen van) de Oude Serie.

2.2 De VARA verleent Blue Horse exclusieve toestemming om het format van de Oude Serie inclusief personages en namen te gebruiken teneinde de Nieuwe Serie te schrijven en te produceren.

2.3 De VARA en Blue Horse gezamenlijk verlenen RTL een exclusieve licentie voor het uitzenden en exploiteren van de Nieuwe Serie.

2.4 De licenties genoemd in art. 2.1 t/m 2.3 worden verleend voor de Benelux, voor een onbepaalde periode van uitzendingen met een onbepaald aantal runs, voor uitzending middels alle bestaande en toekomstige platforms. De licentie genoemd in artikel 2.3 omvat in ieder geval iedere openbaarmaking en verveelvoudiging in de Benelux van (afleveringen van) de Nederlandse versie van de Nieuwe Serie, ongeacht technologie, al dan niet in bewerkte vorm, het (doen) uitgeven van alle breedteformaten film, videobanden en – cassettes, videoplaten, CD-video's, CD's, DVD's, CD-i, geluidsbanden, films, band-dia, fotografieën, holografieën, driedimensionale afbeeldingen, digitale- en computervastleggingen en weergaven daarvan en andere beeld- en geluidsdragers zoals Breedbeeld HDTV, CD-rom, computernetwerken (bijv. internet) en interactieve TV met daarop de opname van een of meerdere afleveringen van de Nieuwe Serie, het in de Benelux (doen) verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins verspreiden of in het verkeer brengen, dan wel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben, het in de Benelux (doen) uitzenden op welke wijze en hoe vaak dan ook of anderszins openbaar maken of verveelvoudigen, op welke manier dan ook, van een opname van een aflevering van de Nieuwe Serie. De licentie omvat tevens de merchandising rechten, de telecommunicatie rechten, de publishing rechten, de muziekrechten en de promotierechten.

(...)

#### Artikel 8 Overige bepalingen

(...)

8.5. Deze overeenkomst bevat alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkaar en treedt in plaats van alle voorafgaande overeenkomsten, onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie. (...)"

2.9. De Nieuwe Serie is uitgezonden in de periode van maart tot en met begin juni 2009. Op 22 juni 2009 heeft RTL een muziek cd met 40 Amsterdamse liedjes uitgebracht onder de titel "Zeg 'ns AA. De 40 leukste liedjes uit Mokum!"

2.10. Bij brief van 14 oktober 2009 heeft de advocaat van de VARA RTL, samengevat, bericht dat deze CD geen gebruikelijke vorm van merchandising betreft en niet valt onder de term 'merchandisingrechten' zoals opgenomen in de Overeenkomst, nu een directe en onmiskenbare relatie met de Nieuwe Serie ontbreekt. De VARA heeft RTL onder meer gesommeerd haar schriftelijk te bevestigen dat RTL de Overeenkomst correct zal nakomen en geen nieuwe merchandisingproducten op de markt zal brengen die niet direct en onmiskenbaar een relatie hebben met de afleveringen van de Nieuwe Serie.

2.11. RTL heeft hier bij brief van 30 oktober 2009 op geantwoord dat de VARA het begrip 'merchandising' te beperkt uitlegt en dat het uitbrengen van de CD valt binnen de licentie, nu er geen beperkingen zijn gesteld aan de exploitatierechten van RTL. RTL stelt zich op het standpunt dat zij zich meer dan schappelijk heeft

opgesteld, door toe te zeggen geen herdrukken van de CD uit te zullen brengen, alle verdere eisen gaan haar te ver.

2.12. Begin november 2009 heeft RTL aan de VARA medegedeeld dat RTL een overeenkomst had gesloten met Henkel met betrekking tot het gebruik van de naam en het character Mien Dobbelsesteen ten behoeve van de reclamecampagne voor het wasmiddel Witte Reus gedurende 2010 en wellicht ook 2011.

RTL heeft dit op 4 november 2009 per e-mail aan de VARA bevestigd. Hierin staat tevens dat Henkel hier toe al een overeenkomst heeft gesloten met [naam 8], die de rol van Mien Dobbelsesteen in beide series speelde. In de mail staat verder: 'Henkel gaat het woord- en beeldmerk van Mien Dobbelsesteen onder andere inzetten in de media, op POS materialen, verpakkingen ed. Henkel gaat geen gebruik maken van het woord- en beeldmerk "Zeg 'ns Aaa."'

### 3. Het geschil

3.1. VARA vordert - samengevat -:

1. RTL te bevelen de licentieovereenkomst tussen VARA, RTL en Blue Horse na te komen in die voege dat het RTL wordt verboden om Henkel een licentie te verlenen met betrekking tot het gebruik van de naam en het character Mien Dobbelsesteen voor de voorgenomen reclamecampagne van Henkel's wasmiddel Witte Reus en eventuele aanverwante Witte Reus producten;

2. RTL te gelasten om per brief aan Henkel de reeds aan Henkel verleende toestemming tot het gebruik van de naam en het character Mien Dobbelsesteen in te trekken, en een afschrift van deze brief aan de raadsman van de VARA te verstrekken;

3. te bevelen dat RTL elke inbreuk op de auteursrechten van de VARA op het character Mien Dobbelsesteen en op VARA's Benelux woordmerken MIEN DOBBELSESTEEN dient te staken en gestaakt dient te houden en, meer in het bijzonder, RTL te bevelen de licentieovereenkomst de VARA, RTL en Blue Horse na te komen in die voege dat het RTL wordt verboden om in de toekomst opnieuw muziek cd's uit te brengen onder het merk ZEG "NS AAA en/of MIEN DOBBELSESTEEN indien en voor zover de muziek op dergelijke cd's geen enkele relatie met de Nieuwe Serie heeft;

4. te bepalen dat RTL bij overtreding van het onder 1 tot en met 3 gevorderde een dwangsom verbeurt;

5. de termijn ex artikel 1019i Rechtsvordering (Rv) te bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis;

6. RTL te veroordelen in de proceskosten van VARA ex artikel 1019h Rv;

3.2. VARA stelt daartoe, kort gezegd, het volgende. De in artikel 2.4 van de Overeenkomst opgenomen merchandising rechten kunnen niet los gezien worden van de daaraan voorafgaande passages en de overige bepalingen van de Overeenkomst. Zij zijn derhalve uitsluitend gerelateerd aan de productie, uitzending en exploitatie van de Nieuwe Serie. De Overeenkomst bevat geen bepaling die RTL het recht verleent om aan derden op zichzelf staande licenties (zonder enige relatie met de Nieuwe Serie) te verlenen met betrekking tot het gebruik van het character en de naam Mien Dobbelsesteen. In artikel 2.4 zijn de toegestane vormen van

openbaarmaking en verveelvoudiging uitgebreid omschreven en is slechts één korte zin besteed aan de overige exploitatiehandelingen. De reden daarvan is dat het nooit de bedoeling is geweest dat RTL het Mien Dobbelsesteen character en/of de Zeg 'ns AAA merken op zich zelf staand zou kunnen exploiteren, bijvoorbeeld door aan derden licenties te verstrekken. Als RTL op dit punt van meet af aan andere bedoelingen had, dan had zij open kaart moeten spelen. De onderhandelingen zijn alleen gegaan over de vervaardiging, uitzending en exploitatie van de Nieuwe Serie. Dit blijkt ook uit de door RTL in het geding gebrachte brief van 25 april 2008. Met de zin 'de mogelijkheid om de Nederlandse versie te exploiteren' worden alleen de afleveringen van de Nieuwe Serie bedoeld. Door het opnemen van artikel 8.5 in de Overeenkomst worden de voorafgaande onderhandelingen als factor voor de uitleg van de Overeenkomst bovendien uitgeschakeld, althans wordt het belang daarvan verminderd. Onder 'merchandisingrechten' verstaat de VARA: "het recht van RTL om de populariteit van het programma te stimuleren door de verkoop van eigen producten, goederen en diensten met gebruikmaking van titel, karakters, scènes of situaties van of uit het programma". Er dient een directe relatie met het programma te zijn. De VARA heeft nadrukkelijk geen toestemming aan RTL verleend voor een overeenkomst zoals met Henkel gesloten. De aan RTL verstrekte licentie ziet uitsluitend op het gebruik van het character en de naam Mien Dobbelsesteen in het kader van de productie, uitzending en exploitatie van de Nieuwe Serie en niet op het verlenen van licenties door RTL aan andere marktpartijen voor de aanprijzing van producten of diensten. Het verlenen van de licentie aan Henkel door RTL is een toerekenbare tekortkoming van RTL in de nakoming van de Overeenkomst.

Ook de in juni 2009 uitgebrachte muziek cd, die geen enkele relatie met de Nieuwe Serie heeft, is geen gebruikelijke vorm van merchandising en valt niet onder de 'merchandisingrechten' zoals opgenomen in de Overeenkomst. RTL handelt daarmee in strijd met de Overeenkomst en maakt inbreuk op de exclusieve merkrechten van de VARA. De wanprestaties van RTL en de (dreigende) inbreuk op de auteurs- en merkrechten van de VARA door Henkel zijn onacceptabel. De VARA heeft bewust een beperkte licentie verleend. Zij wil zelf invloed houden op wat er met haar merken en characters gebeurt.

3.3. RTL voert verweer. Volgens RTL legt de VARA de Overeenkomst te beperkt uit. In artikel 2.4 van de Overeenkomst worden uitdrukkelijk de merchandisingrechten verleend. Onder deze rechten valt het gebruik van het character Mien Dobbelsesteen voor merchandising- en promotiedoeleinden. Het door de VARA gestelde vereiste dat sprake moet zijn van een directe (inhoudelijke) relatie met de Nieuwe Serie, is onjuist. Dit is ongebruikelijk bij een commerciële omroep als RTL, voor wie nevenexploitatie van groot belang is voor de bedrijfsvoering. Daarbij hoort ook het verstrekken van licenties aan andere partijen, nu de merchandising anders feitelijk niet uitvoerbaar is. Deze

aan derden te verstrekken licenties kunnen worden onverdeeld in productlicenties (zodat bijvoorbeeld een cd of dvd kan worden gemaakt) en promotionele licenties (zodat bijvoorbeeld de naam van het programma kan worden gebruikt ter promotie van een bestaand product). Een commerciële omroep is voor de financiering van haar programma's afhankelijk van de exploitatie-inkomsten die zij met de programma's genereert. Daarom is het voor een commerciële omroep van groot belang om contracten te sluiten waarmee zij de volledige exploitatierechten van een programma verkrijgt. RTL had geen reden om aan haar bevoegdheden op dit punt te twijfelen. Als omroep weet de VARA van deze praktijk. Dat RTL een zo ruim mogelijke exploitatie wilde, wist de VARA bovendien uit de brief van 25 april 2008. De VARA heeft naar aanleiding hiervan alleen gevraagd wat dit haar zou opleveren. De beperkte uitleg van de VARA is dan ook in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Bovendien hebben zowel de actie van Henkel als de cd (waarvan overigens maar 300 exemplaren zijn verkocht) een relatie met de Nieuwe Serie. Ten slotte vindt RTL het belang van de VARA bij haar vorderingen onduidelijk, terwijl volgens haar mede moet worden gelet op de (grote) belangen van Henkel en [naam 8], die inkomsten uit het contract met Henkel zal genereren. De termijn ex artikel 1019i Rv dient volgens RTL op drie maanden te worden gesteld.

3.4. Henkel heeft met name haar (zwaarwegende) belangen bij (handhaving van) de overeenkomst tussen haar en RTL benadrukt, alsmede de belangen van [naam 8]. Volgens Henkel beslaan de voorgenomen acties in beginsel het gehele jaar 2010. Henkel heeft reeds contracten met derden gesloten en is genoodzaakt deze na te komen. Henkel is verder bij het aangaan van de overeenkomst met RTL te goeder trouw geweest. Zij citeert daarbij in haar pleitnota uit haar overeenkomst met RTL, waarin staat: "Licentiegever beschikt over de (commerciële) exploitatierechten met betrekking tot het Programma. Licentiegever heeft met het management van [naam 8] afspraken gemaakt over de portretrechten van [naam 8] alias Mien Dobbelsesteen gedurende de actieperiode van Witte Reus. Licentiegever draagt zorg voor het gerechtvaardigde gebruik van het woord-, en beeldmerk en het portret." De VARA neemt dit blijkens de dagvaarding ook zelf tot uitgangspunt. Een belangenafweging is hier dus ook op zijn plaats, waar Henkel nog aan toevoegt dat de VARA geen concreet belang heeft gesteld dat zou verklaren waarom deze vorm van merchandising de serie en/of het karakter van Mien Dobbelsesteen de VARA onwelgevallig zou zijn. De VARA weet zelf ook dat een commerciële omroep commercieel gedrag vertoont.

#### 4. De beoordeling

4.1. De rechtbank Amsterdam is bevoegd van dit geschil kennis te nemen, nu partijen dit in de Overeenkomst zijn overeengekomen.

4.2. Partijen verschillen van mening over de uitleg van artikel 2.4 van de Overeenkomst. Ter beantwoording van de vraag welke opvatting de juiste is, komt in beginsel veel betekenis toe aan de taalkundige uitleg

omdat het hier gaat om een beding in een overeenkomst die is aangegaan tussen twee gelijkwaardige professionele partijen en die betrekking heeft op een zuiver commerciële transactie. Bovendien staat vast dat die partijen voor, bij en na het aangaan van de vaststellingsovereenkomst zijn bijgestaan door (bedrijfs)juristen en het concept van de overeenkomst is geredigeerd door de advocaat Blue Horse. Indien de taalkundige uitleg niet de vereiste helderheid brengt, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan het beding waarvan nakoming wordt gevorderd en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.3. Het gaat bij de uitleg van de Overeenkomst met name om de betekenis van het begrip 'merchandising' en meer in het bijzonder over de vraag of, en hoe ruim, dit begrip in het licht van het verder in artikel 2.4. van de overeenkomst bepaalde moet worden uitgelegd. Partijen hebben het begrip merchandising in hun overeenkomst niet van een definitie voorzien.

De VARA geeft aan het begrip 'merchandising' de definitie dat dit 'het recht van RTL betreft om de populariteit van het programma te stimuleren door de verkoop van eigen producten, goederen en diensten met gebruikmaking van titel, karakters, scènes of situaties van of uit het programma'. Volgens de VARA dient er telkens een directe relatie met het programma te zijn. Het recht om derden toestemming te geven tot op zichzelf staande exploitatie die geen relatie heeft met het programma valt hier volgens de VARA niet onder. Aan deze eigen definitie van de VARA kan evenwel geen gewicht worden toegekend nu zij deze niet in de overeenkomst heeft opgenomen. Het begrip merchandising is op zichzelf genomen een ruim begrip. Het gaat volgens de literatuur om het 'te gelde maken van de bekendheid van een merk'. In 'Auteursrecht (Spoor, Verkade, Visser, derde druk, pagina 429) staat hierover:

*'Merchandising is een gangbare aanduiding (maar daarmee nog geen precieze omschrijving) voor (neven-)exploitatie van een werk ter stimulering van de verkoop van andere producten en diensten. Een werk of onderdelen daarvan kunnen zich lenen voor verwerking in andersoortige producten (De Rose Panter op ballen, slabbetjes, postpapier (...)) of als 'character' in reclame c.q. op etiketten en verpakkingen van andere producten. Merchandising is commercieel met name interessant met betrekking tot stripfiguren en characters uit films en TV-series'*

Nu het begrip merchandising, althans de invulling daarvan, verschillend kan worden uitgelegd, kan voor het thans gevraagde oordeel niet worden aangehaakt bij een letterlijke (taalkundige) betekenis van dat woord.

Gelet op de thans ingenomen standpunten, moet ervan worden uitgegaan dat partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst verschillende gedachten hebben gehad over de betekenis van het begrip merchandising, zonder dat zij zich dit toen voldoende realiseerden. Daarom dient in dit geval voor de uitleg van het begrip merchandising in de overeenkomst en de bedoeling die

partijen hier redelijkerwijs aan mochten toekennen, zoveel mogelijk te worden aangeknoopt bij de tekst van de gehele overeenkomst en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

4.4. Volgens de tekst van artikel 2 van de Overeenkomst wordt de licentie gekoppeld aan het gebruik van het character Mien Dobbelseen, inclusief de naam, ten behoeve van de productie en uitzending van de Nieuwe Serie. In artikel 2, leden 1 tot en met 3, wordt verder telkens verwezen naar de 'Nieuwe Serie'. In lid 4 worden de in de leden 1 tot en met 3 genoemde licenties nader omschreven. In de laatste zin van artikel 2.4, waar staat: "De licentie omvat tevens (...) de merchandising rechten (...) en de promotierechten." staat niet specifiek genoemd dat hiermee (uitsluitend) de promotie van de Nieuwe Serie wordt bedoeld. Evenmin staan hier andere beperkingen van deze rechten genoemd. Niet aannemelijk is echter dat de VARA hiermee heeft bedoeld om - in afwijking van de verder door haar bedongen beperkingen van de licentie - met betrekking tot merchandising en vergelijkbaar handelen een (in tijd en omvang) onbeperkt licentierecht aan RTL te verstrekken, of dat RTL dit redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen. Daarbij wordt tevens van belang geacht dat de VARA, zoals zij onweersproken ter zitting heeft verklaard, niet uit eigen beweging heeft gezocht naar een partner om een nieuwe serie afleveringen te produceren en promoten en aldus geld te verdienen aan haar rechten, maar 'welwillend' heeft gereageerd op een verzoek van de producent en enkele acteurs om de serie 'nieuw leven in te blazen'. De VARA heeft verklaard hen niet voor de voeten te willen lopen in de realisering van deze wens. Vervolgens is er gesproken over de vormgeving hiervan. De VARA heeft rechten overgedragen om de productie van de Nieuwe Serie mogelijk te maken, waaronder ook de mogelijkheden van enige commerciële exploitatie vallen, die in verband met het vergaren van financiële middelen voor de productie van de serie benodigd en gebruikelijk zijn. Te denken valt daarbij aan reclames voor of tijdens de serie en de promotie van de serie in merchandising producten. Voorshands wordt evenwel geoordeeld dat de VARA daarbij niet bedacht had hoeven te zijn op de verstrekking door RTL van een sublicentie aan derden voor reclamedoelinden van die derden, zoals aan Henkel, waarbij het character en merk van Mien Dobbelseen worden gekoppeld aan het merk Witte Reus om de verkoop van dit product of producten van Henkel te bevorderen of vergelijkbare commerciële uitbating van haar character en merk buiten het verband van de Nieuwe Serie. Deze bevoegdheid valt niet binnen de Overeenkomst en RTL had hiervoor, alvorens met Henkel een overeenkomst te sluiten, toestemming dienen te vragen aan de VARA. Nu zij dit niet heeft gedaan, is aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat RTL wanprestatie heeft gepleegd in de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5. De sublicentie is echter door RTL reeds aan Henkel verstrekt, zodat het onder 1 van het petitum van de dagvaarding gevorderde in die zin niet kan worden toegewezen. De vraag is dan of hetgeen hiervoor onder 4.4

is overwogen met zich moet brengen dat RTL de aan Henkel verstrekte licentie, zoals de VARA onder 2 van haar petitum heeft gevorderd, dient in te trekken, nu voorshands aannemelijk is dat zij deze in eerste instantie niet had mogen verstrekken. In kort geding is onvoldoende bekend of de contractuele relatie tussen Henkel en RTL dit intrekken mogelijk maakt en wat de gevolgen hiervan zijn. Daarbij komt dat Henkel, die overigens in deze procedure niet door de VARA is gedagvaard - zoals voorshands moet worden aangenomen - de overeenkomst met RTL te goeder trouw heeft gesloten en een aanzienlijke schade zal lijden indien de campagne niet doorgaat. Henkel heeft reeds contracten met derden gesloten, waarbij aan haar, naar zij stelt, in ruim 600 supermarkten schap- en winkelruimte is toegezegd om de door haar voorbereide reclamecampagne uit te voeren. Dit alles overziend en in aanmerking nemend dat ook de VARA zelf enig verwijt kan worden gemaakt omdat zij niet heeft voorkomen dat er over het begrip merchandising in de Overeenkomst onduidelijkheid is ontstaan door niet een definitie van dat begrip in de Overeenkomst te verlangen, gaat het naar het oordeel van de voorzieningenrechter te ver om RTL nu te veroordelen de sublicentie aan Henkel voor de op handen zijnde reclamecampagne in te trekken. De wanprestatie van RTL zal zich eventueel moeten vertalen in een schadevergoeding van RTL aan de VARA en eventueel ook een schadevergoeding van Henkel aan de VARA wegens auteurs- en merkinbreuk. Uiteraard heeft de VARA wel belang bij (het zoveel als nog mogelijk) handhaven van haar intellectuele rechten, zodat aan RTL wel na te melden beperking voor de toekomst zal worden opgelegd. De toewijzing hiervan moet worden gezien als het 'mindere' van het onder 1 en 2 van het petitum van de dagvaarding gevorderde.

4.6. De VARA heeft onder 3 van het petitum van de dagvaarding gevorderd RTL te bevelen de Overeenkomst in die zin na te komen dat het haar wordt verboden om in de toekomst opnieuw muziek cd's uit te brengen onder het merk Zeg 'ns AAA en/of Mien Dobbelseen, indien en voor zover de muziek op dergelijke cd's geen enkele relatie met de Nieuwe Serie heeft. Volgens de VARA kan zo'n relatie in het geval van aan de serie gerelateerde cd's bijvoorbeeld worden aangenomen, wanneer de muziek op de cd's in de serie te horen is geweest. Uit een overgelegde e-mail van 2 juni 2009 van RTL aan de VARA, waarin staat "Er is niet direct een verband tussen Zeg 'ns Aaa en een CD, maar doordat er in de serie af en toe door "Mien" wordt gezongen en de crew zo veel in de kroeg is, leek het ons leuk een CD uit te brengen onder de naam Zeg 'ns Aaa (de hits uit Amsterdam) (...)", blijkt dat daarvan geen sprake is geweest.

Indien RTL in het door haar in die e-mail neergelegde standpunt zou worden gevolgd, zou dat betekenen dat allerhande muziek door haar onder het merk Zeg 'ns Aaa zou kunnen worden uitgebracht, in weerwil van de beperkte licentie. Overigens heeft RTL te kennen gegeven niet voornemens te zijn nogmaals een dergelijke cd uit te brengen.

4.7. Nu, zoals hiervoor al is overwogen vooralsnog moet worden aangenomen dat het mede gelet op de tekst van de overeenkomst niet de bedoeling is geweest van de VARA om een ongelimiteerd merchandisingrecht aan RTL te verstrekken en dat RTL niet redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat dit wel de bedoeling van de VARA was, wordt het redelijk geacht dat er voor het uitbrengen van cd's onder het merk Zeg 'ns AAA en/of Mien Dobbelsteen, zoals de VARA heeft betoogd, een relatie moet bestaan met de Nieuwe Serie. Deze vordering van de VARA zal derhalve worden toegewezen.

4.8. De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt als na te melden.

4.9. RTL zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de VARA worden veroordeeld. De VARA heeft veroordeling van RTL in de kosten ex artikel 1019h Rv gevorderd. De VARA en RTL hebben hierover voorafgaand aan de zitting overleg gevoerd en zijn overeengekomen hun kosten in het kader van de proceskostenveroordeling over en weer te beperken tot €6.000,-. Dit bedrag zal, nu daarover geen geschil bestaat derhalve worden toegewezen ten gunste van de VARA.

4.10. Gelet op de uitkomst van de procedure ten aanzien van Henkel wordt het niet redelijk geacht Henkel daarnaast (hoofdelijk) mede te veroordelen voor de proceskosten tot het bedrag van de gebruikelijke proceskostenveroordeling en evenmin dat de VARA wordt veroordeeld in de door Henkel gemaakte kosten. De kosten zullen daarom tussen deze partijen aldus worden gecompenseerd dat Henkel de eigen kosten draagt.

4.11. RTL heeft verzocht de termijn ex artikel 1019i Rv op drie maanden te stellen, omdat zij een termijn van zes maanden te lang acht. Nu dit door de VARA niet meer is bestreden zal deze termijn aldus worden bepaald.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt RTL om aan Henkel nadere of nieuwe licenties te verlenen - althans de huidige reeds voor 2010 verstrekte licentie te verlengen - met betrekking tot het gebruik en de naam van het character Mien Dobbelsteen voor de reclamecampagne voor Henkel's wasmiddel Witte Reus en eventuele aanverwante Witte Reus producten;

5.2. verbiedt RTL opnieuw muziek cd's uit te brengen onder het merk Zeg 'ns AAA en/of Mien Dobbelsteen indien en voor zover de muziek op dergelijke cd's geen enkele relatie met de nieuwe serie heeft;

5.3. bepaalt dat RTL voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan VARA een dwangsom verbeurt van €50.000,- en bepaalt dat RTL indien zij in strijd handelt met het onder 5.2 bepaalde voor iedere cd een dwangsom verbeurt van €50,-;

5.4. bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op drie maanden na heden;

5.5. veroordeelt RTL in de proceskosten van de VARA ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van VARA tot op heden begroot op €6.000,-;

5.6. compenseert de kosten tussen de VARA en Henkel aldus, dat Henkel de eigen kosten draagt;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.J. Peeters, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. C. Neve, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 december 2009.

---