

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.321.071/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/632874 / KG ZA 22-681

Arrest in kort geding van 17 oktober 2023

in de zaak van

██████████
wonend in ██████████
appellant,
advocaat: mr. M. Russchen, kantoorhoudend in Amersfoort,

tegen

William Kouam Djoko,
wonend in Amsterdam,
verweerder,
advocaat: mr. B.H.M. Schipper, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna ██████████ en Djoko noemen.

1. De zaak in het kort

- 1.1 Djoko en ██████████ zijn allebei DJ's die (deep) house muziek produceren en ten gehore brengen in clubs. Djoko gebruikt daarvoor zijn eigen naam 'William Djoko' en ██████████ gebruikte daarvoor de artiestennaam 'DJOKO'. Deze zaak gaat in hoger beroep over de vraag of het gebruik door ██████████ van die artiestennaam inbreuk maakt op het Uniemerkt WILLIAM DJOKO van Djoko. Verder gaat het over de vraag of een stakingsbevel gerechtvaardigd is voor zover het ██████████ verplicht derden het gebruik van de artiestennaam 'DJOKO' te laten beëindigen en of de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsommen verhoogd of verlaagd zouden moeten worden.
- 1.2 Het hof oordeelt voorshands, evenals de voorzieningenrechter, dat het Uniemerkt WILLIAM DJOKO een geldig merk is waarop ██████████ inbreuk maakt. Djoko heeft het Uniemerkt niet te kwader trouw gedeponereerd. ██████████ kan zich ook niet beroepen op een ouder recht van plaatselijke betekenis omdat Djoko de handelsnaam 'William Djoko' al voerde in Nederland voordat ██████████ de naam 'DJOKO' in Nederland als handelsnaam is gaan gebruiken. ██████████ moet er redelijkerwijs alles aan doen om er voor te zorgen dat ook anderen de naam 'DJOKO' niet meer gebruiken ter onderscheiding van ██████████ en zijn muziek. Het (subsidiare) verzoek van ██████████ om de dwangsomveroordeling aan te passen omdat het maximum daarvan niet proportioneel is, slaagt wel. Het hof past het maximum

van te verbeuren dwangsommen aan.

2. Procesverloop in hoger beroep

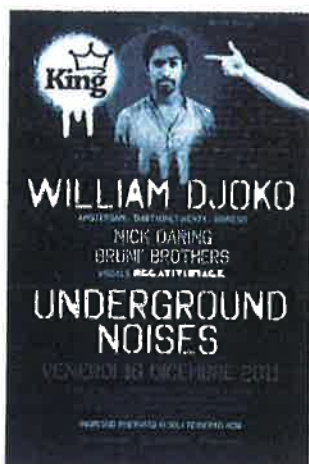
- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit onder meer de volgende stukken:
- de dagvaarding van 17 november 2022, waarmee ██████ in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 21 oktober 2022;
 - de memorie van grieven van ██████ met producties 31 tot en met 36;
 - de memorie van antwoord van Djoko, met producties 35 tot en met 55;
 - de akte uitlating producties en houdende verzet tegen vermeerdering van eis, mede houdende een beroep op niet-ontvankelijkheid van ██████ met producties 37 tot en met 46;
 - de antwoordakte tevens akte vermindering van (provisionele) eis tevens akte overlegging aanvullende producties van Djoko, met productie 56.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 Djoko werkt sinds 2006 als DJ. Aanvankelijk gebruikte hij als artiestennaam zijn volledige persoonsnaam: William Kouam Djoko. Djoko treedt sinds die tijd regelmatig op als DJ in clubs in Nederland en in het buitenland, bijvoorbeeld op Ibiza en in Berlijn.
- 3.2 Vanaf 2006 tot in het najaar van 2016 heeft Djoko op promotie materialen voor optredens veelvuldig zijn volledige naam (met zijn beide voornamen) 'William Kouam Djoko' als artiestennaam gebruikt.
- 3.3 In 2007 is Djoko op de hieronder weergegeven flyer als 'William k Djoko' aangekondigd:



In 2011 is een optreden van Djoko als volgt op een flyer aangekondigd:



- 3.4 [REDACTED] heeft in 2013 een Facebook account onder de naam 'DJOKO' gecreëerd [REDACTED] s sinds 2014 actief als DJ en heeft in 2015 zijn eerste release op Spotify uitgegeven.
- 3.5 Op promotiemateriaal voor optredens als DJ op 20 oktober 2016 in Amsterdam, op 12 november 2016 in Eindhoven en op 19 november 2016 in Manchester is Djoko aangekondigd met de artiestennaam 'William Djoko'. Rond de jaarwisseling 2016/2017 trad hij onder de naam William Djoko op op Ibiza. Djoko heeft vanaf 1 januari 2017 tot in 2021 allerlei optredens in verschillende landen, waaronder Nederland, op promotiemateriaal aangekondigd met de artiestennaam 'William Djoko'.
- 3.6 [REDACTED] heeft in 2016 twee keer opgetreden in Nederland, in februari in een café in Nijmegen en op 22 oktober 2016 op een boot in Amsterdam. In 2017 heeft hij in februari weer een optreden in Nederland gehad en daarna in oktober 2017 drie optredens in Amsterdam.
- 3.7 Op 24 november 2017 heeft Djoko contact gelegd met [REDACTED] via Instagram met het volgende bericht:

Hey man, how are you doing?
Literally got two people hitting me
up today thinking you were me
haha

- 3.8 Op 29 januari 2019 heeft Djoko [REDACTED] een e-mail bericht gestuurd waarin – onder meer – is opgenomen:
- Not sure if you were aware, but I've been releasing music and performing under my own name since 2008. A natural next step for me is to launch my own label: Djoko Records which I'll be doing so next month and announcing imminently.*
- As we both have noticed, it already can be quite confusing for fans to tell us apart (I get tagged quite often in posts with music that is not mine), and it does make me wonder if that's going to get more complicated as things develop.*
- 3.9 [REDACTED] heeft op 30 januari 2019 – onder meer – als volgt gereageerd:
- Yes of course I have noticed ! I didnt plan on taking the same name as someone*

else obviously when starting out but so far was okay with the fact that you'd always be announced as william djoko or william kouam djoko. (...)

- 3.10 Op 19 november 2019 is een interview met [REDACTED] gepubliceerd dat – gedeeltelijk – als volgt luidt:

Interview: DJOKO

November 19, 2019

[REDACTED] who is more known under his alias "DJOKO" is the newest House expert from [REDACTED]. He has been steadily on the rise with his own, fresh take on underground House music over the last five years. Ahead of his Australia debut this month, we sat down with [REDACTED] to ask him a few questions!

Off the back of a number of sold out PIV showcases and an all round jam packed ADE, tell us a little bit about how your summer has been?

It's been really great. We've had a beautiful hot summer here in [REDACTED]. Also with the music I've received big support from a lot of artists that I look up to and things are starting to develop really nicely. We hosted some cool events with the Hoove crew as well which were packed and bouncing.

(...)

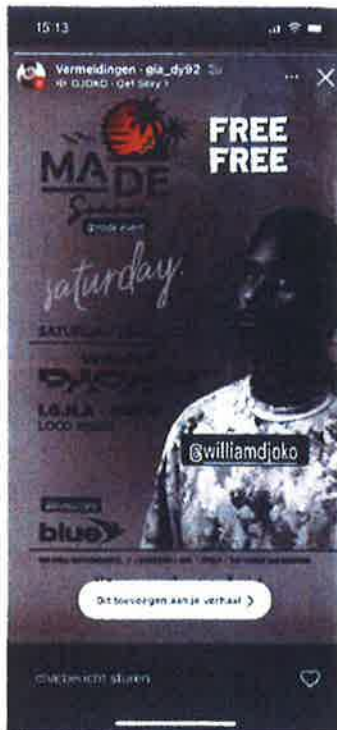
(...)

You recently signed with PIV, arguably one of the fastest emerging deep house labels coming out of Europe currently, how did your relationship with [REDACTED] and [REDACTED] come about?

It all started with [REDACTED] picking up some of my tracks on Bandcamp and showing it to [REDACTED] about 1 1/2 years ago. He then messaged me that he played my track [REDACTED] in Paris and that it worked really well.

After that I have sent him a lot of other promos and he supported all my stuff ever since. [REDACTED] also liked the music and gave me a call to discuss if I'd be up to joining the agency. From then on following 2 compilation tracks on Samplers, we worked on an EP that just came out on nov 18. Now I've been over to play for the PIV parties a couple of times and get to know everyone involved. They are a great family to be a part of.

- 3.11 Djoko is houder van de Uniemerkinschrijving WILLIAM DJOKO met registratienummer 018386194, aangevraagd op 29 januari 2021 en ingeschreven op 9 juni 2021 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41 waaronder 'services of disc jockeys, musicians and other performing artists' en 'services of a record company' (hierna: het Uniemerck).
- 3.12 Djoko wordt op social media regelmatig verward met [REDACTED] met name doordat naar zijn profiel wordt verwezen ('taggen') bij berichten over [REDACTED]. Andersom heeft dat ook plaatsgevonden, bijvoorbeeld doordat een promotor van Djoko per abuis [REDACTED] heeft getagd of een fan muziek van [REDACTED] heeft getagd bij een bericht over een optreden van Djoko:



3.13 In de periode nadat vonnis was gewezen in het kort geding waartegen [redacted] in beroep komt, is Djoko nog regelmatig getagd bij muziek van [redacted] of daarmee in verband gebracht. Djoko heeft onder andere de volgende berichten ontvangen via social media:



4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 Djoko heeft [REDACTED] gedagvaard en gevorderd dat, samengevat, [REDACTED] primair wordt veroordeeld iedere inbreuk op de merkrechten, handelsnaamrechten en/of naamrechten van Djoko te staken in de Europese Unie, althans de Benelux, althans Nederland en in het bijzonder het gebruik van de artiestennaam 'Djoko' te staken, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Kolter in de proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
- 4.2 In voorwaardelijke reconventie heeft [REDACTED] samengevat, gevorderd dat Djoko wordt verboden inbreuk te maken op de handelsnaamrechten en merkrechten van [REDACTED] door het gebruik van de naam DJOKO in hoofdletters en zonder de voornaam William. De voorwaarde voor de vordering was dat de vorderingen in conventie zouden worden afgewezen.
- 4.3 De voorzieningenrechter heeft [REDACTED] veroordeeld om binnen één maand na betekening van het vonnis in de Europese Unie te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op het Uniemerkt, meer in het bijzonder door het gebruik van de aanduiding "Djoko" als ook het (doen) gebruiken van hiermee overeenstemmende tekens, op welke wijze dan ook, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere afzonderlijke overtreding, dan wel naar keuze van Djoko, voor iedere dag of deel daarvan dat door [REDACTED] in strijd met het verbod wordt gehandeld, met een maximum van € 250.000,-. Verder is [REDACTED] veroordeeld in de proceskosten en zijn beide veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Het overigens gevorderde is afgewezen. De voorzieningenrechter heeft een termijn in de zin van artikel 1019i Rv van zes maanden na de datum van het vonnis bepaald.
- 4.4 De vorderingen in reconventie zijn niet beoordeeld omdat de voorwaarde daarvoor niet was vervuld.
- 4.5 Djoko heeft een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag, waarbij onder andere een vordering tot staking van de inbreuk op het Uniemerkt is ingesteld voor de gehele Europese Unie, althans de Benelux, althans Nederland.

5. Vordering in hoger beroep

- 5.1 [REDACTED] is in hoger beroep gekomen omdat hij het niet eens is met het vonnis. Hij heeft verschillende bezwaren tegen het vonnis aangevoerd. [REDACTED] heeft de reconventionele vordering ingetrokken. Hij wil dat het hof de vorderingen van William Djoko alsnog geheel afwijst. Subsidiair verzoekt hij om verduidelijking van het dictum en verlaging van de dwangsommen en het daaraan gestelde maximum.
- 5.2 Kort gezegd zien de bezwaren van [REDACTED] op het volgende: ten onrechte is de voorzieningenrechter voorbij gegaan aan het verweer van [REDACTED] dat hij een handelsnaamrecht heeft in Nederland dat ouder is dan het Uniemerkt, zodat het gebruik daarvan hem niet verboden kan worden. Ook is het voor [REDACTED] onmogelijk om aan het opgelegde bevel te voldoen omdat hij niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor uitingen van derden op streaming platforms zoals Spotify en Beatport, en social media platforms.

- 5.3 Djoko heeft zijn eis vermeerderd, in de zin dat hij vordert dat het bedrag van de dwangsom bij arrest wordt verhoogd tot € 5.000 en het maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen wordt bepaald op € 500.000. Djoko stelt daartoe dat [REDACTED] het opgelegde verbod structureel overtreedt waardoor hij inmiddels het maximum bedrag aan dwangsommen heeft verbeurd.

6. Beoordeling in hoger beroep

Formele punten

- 6.1 [REDACTED] meent dat het vonnis van de voorzieningenrechter is vervallen, omdat Djoko niet tijdig een eis in de hoofdzaak heeft ingesteld in de zin van artikel 1019i Rv. Volgens [REDACTED] is de rechtbank Den Haag niet bevoegd kennis te nemen van de gehele vordering die Djoko in de bodemprocedure heeft ingesteld, omdat ze in de bodemprocedure slechts bevoegd is voor Nederland. Die bodemprocedure kan daarom niet 'de hoofdzaak' zijn in de zin van artikel 1019i Rv. Als het hof dat standpunt deelt, zou het hof [REDACTED] niet-ontvankelijk moeten verklaren, zo stelt hij zelf.
- 6.2 Dit betoog slaagt niet, omdat Djoko in de bodemprocedure wel een vordering heeft ingesteld tot staking van de gestelde inbreuk op het Uniemark in de gehele Europese Unie. Die vordering kan worden aangemerkt als eis in de hoofdzaak. Artikel 1019i Rv vereist niet dat de rechter waar een eis in de hoofdzaak is ingesteld ook (over de volle breedte) bevoegd is daarvan kennis te nemen of dat die eis een goede kans van slagen heeft. Het is aan de rechtbank in de bodemprocedure om haar bevoegdheid te bepalen.
- 6.3 [REDACTED] heeft verder bezwaar gemaakt tegen de eisvermeerdering van Djoko, die bij memorie van antwoord is gedaan. Dat bezwaar wordt ook niet gehonoreerd. De eisvermeerdering is niet in strijd met de goede procesorde. De memorie van antwoord was de eerste gelegenheid voor Djoko om in het hoger beroep zijn standpunt toe te lichten en [REDACTED] heeft vervolgens de gelegenheid gekregen om bij akte te reageren op de eisvermeerdering. Aan de eisen van artikel 130 lid 1 jo 353 lid 1 Rv is daarmee voldaan.

Geldigheid Uniemark

- 6.4 In hoger beroep heeft [REDACTED] zich op het standpunt gesteld dat Djoko geen geldig merk heeft omdat het Uniemark te kwader trouw is gedeponerd. Het hof is voorshands van oordeel dat er geen sprake is van een depot te kwader trouw. Daarvoor is het volgende redengevend.
- 6.5 Zoals de voorzieningenrechter al overwoog, dient bij de beoordeling of er sprake is van een depot te kwader trouw rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken als merk, en met name met:
- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;
 - het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

– de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw moet tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen.¹ Van kwade trouw is sprake wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerkt de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de functie van herkomstaanduiding².

- 6.6 Het hof neemt bij de beoordeling of sprake is van een depot te kwader trouw de volgende omstandigheden in aanmerking. William Djoko is de eigen naam van Djoko. Hij gebruikte zijn voor- en achternaam al sporadisch als artiestennaam in 2007 en 2011 zonder zijn volledige tweede naam 'Kouam', zoals blijkt uit de in 3.3 weergegeven affiches. In die periode gebruikte hij veelal de artiestennaam 'William Kouam Djoko'. Voor zijn social media accounts gebruikte hij de naam 'wkdjoko'. De flyers en affiches die Djoko heeft overgelegd tonen voorshands voldoende aan dat hij in het najaar van 2016 op 20 oktober, 12 november, 19 november en bij de jaarwisseling, de artiestennaam 'William Djoko' heeft gebruikt. Dat gebruik heeft hij in 2017 en daarna consequent voortgezet. Deze feiten samenvattend, is er vanaf 20 oktober 2016 regelmaat in zijn gebruik van de naam 'William Djoko' en gebruikte hij niet langer de artiestennaam 'William Kouam Djoko'.
- 6.7 ████████ heeft in 2016 twee keer opgetreden in Nederland: in februari in een café in Nijmegen en op 22 oktober op een boot in Amsterdam. Dat deze optredens destijds veel publiciteit hebben verkregen of dat ████████ zelf in 2016 al grote bekendheid had, heeft hij onvoldoende onderbouwd. ████████ stelt dat hij in 2015 een nummer 1 hit zou hebben gescoord, maar wijst daarbij alleen op de release van zijn eerste nummer in 2015. Hij heeft echter niet aangetoond dat hij met die release een 'nr. 1 hit' heeft gescoord. De door hem als productie 13 in eerste aanleg overgelegde prints van het platform Beatport laten dat niet zien. Bovendien is onduidelijk in hoeverre een tijdelijke hoge notering op dat platform betekent dat ████████ daarmee grote(re) bekendheid als DJ heeft verworven. Gelet op de betwisting door Djoko, heeft ████████ dat onvoldoende aannemelijk gemaakt. Uit het in 3.10 beschreven interview met ████████ uit ████████ blijkt dat hij pas in dat jaar voor het eerst een contract met zijn agent ████████ heeft gesloten. Uit dat interview komt naar voren dat hij pas in 2019 grote bekendheid heeft verworven bij het publiek.
- 6.8 Er is derhalve geen enkele aanwijzing dat Djoko in oktober 2016, toen hij de naam 'William Djoko' ging gebruiken, bekend was met het gebruik van de artiestennaam 'DJOKO' door ████████ en de bedoeling had daarbij aansluiting te zoeken.
- 6.9 Djoko heeft vanaf oktober 2016 consequent gebruik gemaakt van de naam 'William Djoko' voor zijn activiteiten als DJ. Hij maakte ten tijde van zijn registratie aanvraag op 29 januari 2021 nog steeds gebruik van die naam voor deze diensten. Uit het feitencomplex blijkt ook niet dat Djoko zijn artiestennaam telkens verder heeft bijgesteld

¹ HvJ EG, 11 juni 2009, C-529/07, (Lindt & Sprüngli).

² HvJ EU, 12 september 2023, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton)

om mee te kunnen liften op successen van ~~Kolter~~.

- 6.10 Djoko heeft [REDACTED] in januari 2019, twee jaar voor zijn merkaanvraag, al gewezen op gevallen van verwarring en op zijn eigen gebruik van een naam waarvan 'Djoko' onderdeel uitmaakt. Dat duidt er ook niet op dat het enige doel van de merkaanvraag was om te profiteren van naamsbekendheid van [REDACTED].
- 6.11 Onder deze omstandigheden is er van een depot te kwader trouw geen sprake. Er is sprake van een commerciële logica voor het aanvragen van het merk in verband met eigen bona fide gebruik daarvan voor zijn beroepsactiviteiten. Dat Djoko ten tijde van de aanvraag bekend was met het gebruik van de artiestennaam 'DJOKO' door [REDACTED] betekent onder deze omstandigheden niet dat hij de merkaanvraag in strijd met de eerlijke handelsgebruiken heeft gedaan.
- 6.12 Uit het voorgaande volgt dat de klacht van [REDACTED] dat het Uniemerkt vernietigbaar is op grond van kwade trouw, voorshands niet slaagt. Djoko kan zich derhalve op het Uniemerkt beroepen.

Ouder recht van plaatselijke betekenis?

- 6.13 Subsidiar heeft [REDACTED] zich beroepen op een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, te weten een Nederlands handelsnaamrecht voor de naam DJOKO. Een merkhouder kan geen bezwaar maken tegen het gebruik van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis in dat deel van de Unie waar dat recht geldt, op grond van artikel 138 lid 3 Uniemerken Verordening (UMVo). Een ouder handelsnaamrecht kan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis vormen. Volgens Djoko kan [REDACTED] geen beroep doen op een dergelijk recht omdat hij zelf een nog oudere handelsnaam voert.
- 6.14 Djoko heeft niet in rechte erkend dat [REDACTED] een ouder handelsnaamrecht heeft. Hij heeft in paragraaf 26 van de dagvaarding in eerste aanleg slechts gesteld dat [REDACTED] ten tijde van die dagvaarding zijn artiestennaam als handelsnaam voor zijn ondernemingsactiviteiten gebruikte in Nederland. In dezelfde paragraaf stelt Djoko echter ook dat dat handelsnaamgebruik is verboden op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). De klacht van [REDACTED] dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat Djoko het handelsnaamrecht van [REDACTED] heeft erkend, kan dus niet slagen.
- 6.15 Het hof stelt voorop dat de vraag of [REDACTED] zich kan beroepen op een ouder handelsnaamrecht (ten opzichte van het Uniemerkt) wordt beheerst door Nederlands recht, in het bijzonder de Handelsnaamwet. Daarbij kan voor een beroep op een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis van invloed zijn of Djoko zich op basis van een nog ouder recht kan verzetten tegen het handelsnaamgebruik door [REDACTED].
- 6.16 Het hof is voorshands van oordeel dat Djoko met het in 3.5 beschreven gebruik van de naam 'William Djoko' handelsnaamrechten heeft verkregen. [REDACTED] heeft met recht opgemerkt dat sporadisch gebruik van een naam nog niet tot een handelsnaamrecht leidt. Het in 3.3 beschreven sporadische gebruik van de handelsnaam 'William Djoko' voor 2016 is dan ook niet voldoende om aangemerkt te worden als het voeren van een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw. Het regelmatige gebruik van de artiestennaam

³ Zie in dezelfde zin voor het vergelijkbare artikel 6 lid 2 in de Eerste Merkenrichtlijn en 2.23 lid 2 BVIE: HvJ EU 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428 (Classic Coach Company).

'William Djoko' vanaf oktober 2016 voor zijn activiteiten als DJ en producer van muziek vormt echter wel voldoende bestendig gebruik als handelsnaam voor zijn onderneming. Vanaf dat moment kon Djoko zich derhalve beroepen op een handelsnaamrecht voor de naam 'William Djoko'. Dat handelsnaamrecht bestreek heel Nederland vanaf oktober 2016, omdat Djoko optrad op verschillende locaties in Nederland (Amsterdam en Eindhoven) en het Nederlandse publiek waarop hij zich richtte via social media, zich in heel Nederland bevond.

- 6.17 [REDACTED] heeft, zoals al is overwogen, in 2016 twee keer opgetreden in Nederland: in februari in een café in Nijmegen en op 22 oktober 2016 op een boot in Amsterdam. Er (veronderstellenderwijs) vanuit gaande dat hij daarbij zijn artiestennaam 'DJOKO' heeft gebruikt, was dat gebruik in 2016 nog onvoldoende bestendig om aangemerkt te kunnen worden als handelsnaamgebruik in de zin van artikel 1 Hnw. [REDACTED] gebruikte vanaf 2014 ook een Facebook profiel onder de naam 'DJOKO', maar [REDACTED] ontplooipte toen nog geen ondernemingsactiviteiten gericht op Nederland. [REDACTED] kan zich onder deze omstandigheden niet beroepen op eerder gebruik van een handelsnaam in Nederland dan het handelsnaamgebruik door Djoko.
- 6.18 Naar voorlopig oordeel kan Djoko [REDACTED] op grond van artikel 5 Hnw verbieden om de handelsnaam 'DJOKO' te voeren. Djoko voerde al rechtmatig de handelsnaam 'William Djoko' voordat [REDACTED] in (delen van) Nederland die handelsnaam bestendig is gaan voeren. Beide namen wijken in geringe mate af doordat het meest onderscheidende onderdeel van de handelsnaam 'William Djoko' het woord 'Djoko' is. Dat onderdeel zal voor de meeste Nederlanders een ongebruikelijke naam of fantasiewoord zijn. Dat deel van de handelsnaam is identiek aan de naam die [REDACTED] heeft gevoerd. Beide namen zijn gebruikt voor een onderneming met dezelfde aard. Djoko kan zich op grond van artikel 5 Hnw derhalve verzetten tegen het gebruik door [REDACTED] van de handelsnaam 'DJOKO'.
- 6.19 Gelet op het voorgaande kan [REDACTED] zich, voorshands oordelend, niet beroepen op een Nederlands handelsnaamrecht als ouder recht van slechts plaatselijke betekenis in de zin van artikel 138 lid 3 UMVo.
- 6.20 Voor zover [REDACTED] met de verwijzing naar feitelijk gebruik van zijn artiestennaam 'DJOKO' in Duitsland sinds 2014 nog bedoeld heeft te stellen dat hij in Duitsland een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis heeft, baat hem dat niet. [REDACTED] heeft niet gemotiveerd dat het gebruik dat hij in Duitsland heeft gemaakt van de artiestennaam 'DJOKO' in 2015 en 2016, naar Duits recht heeft geleid tot de verkrijging van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis.

Slotsom ten aanzien van grieven 1 tot en met 4

- 6.21 Uit het voorgaande volgt dat de grieven 1 tot en met 4 van [REDACTED] niet slagen.
- 6.22 Voor zover er in het kort geding vonnis minder feiten bij de beoordeling zijn betrokken dan [REDACTED] voor ogen had, kunnen die feiten niet tot een ander voorlopig oordeel leiden (grief 1).
- 6.23 Grieven 2, 3 en 4 stuiten af op het voorlopig oordeel van het hof dat Djoko het Uniemerkt niet te kwader trouw heeft gedeponereerd in de omstandigheden van dit geval en [REDACTED] geen beroep kan doen op een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, omdat Djoko

als eerste handelsnaamrechten heeft verkregen voor zijn gebruik van de naam WILLIAM DJOKO en zich op grond daarvan kan verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam DJOKO door [REDACTED]

Inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo?

- 6.24 [REDACTED] heeft geen klachten gericht tegen het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat het teken DJOKO visueel en auditief in grote mate overeenstemt met het Uniemerkt WILLIAM DJOKO. [REDACTED] klaagt (in grief 6) echter dat in dit geval de neutralisatieleer toegepast had moeten worden, vanwege de grote bekendheid van zijn naam bij het publiek.
- 6.25 Van neutralisatie van de auditieve en visuele gelijkenis (door een begripsmatig verschil) is sprake als de reputatie van [REDACTED] van dien aard is dat slechts een te verwaarlozen deel van het relevante publiek de term Djoko niet rechtstreeks in verband zou brengen met [REDACTED] maar zou opvatten als merk⁴. Het relevante publiek is in dit geval het publiek dat luistert naar house muziek en clubs en festivals bezoekt waar house muziek wordt gedraaid.
- 6.26 [REDACTED] heeft in deze procedure onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij bij het relevante publiek een zo grote bekendheid heeft, dat het overgrote deel daarvan de naam Djoko met zijn persoon in verband brengt. Het behalen van een hoge notering in de categorie house of dance muziek op muziek platform Beatport, het zijn van een *rising star* volgens de pers in 2021 en optredens op belangrijke festivals in vele landen zullen hebben bijgedragen aan zijn bekendheid in de afgelopen jaren. Dat vrijwel iedereen die luistert naar house of dance muziek [REDACTED] kent onder de artiestennaam Djoko en er dientengevolge slechts een te verwaarlozen deel van het relevante publiek zal zijn dat de naam 'Djoko' niet met [REDACTED] associeert, blijkt echter niet uit het samenstel van de door hem overgelegde producties. Van neutralisatie van de onder 6.24 vermelde auditieve en visuele overeenstemming tussen het Uniemerkt WILLIAM DJOKO en het teken DJOKO is derhalve geen sprake.
- 6.27 [REDACTED] heeft geen grieven gericht tegen de voorlopige oordelen van de voorzieningenrechter dat (a) het Uniemerkt een groot onderscheidend vermogen heeft en (b) de diensten waarvoor [REDACTED] de naam Djoko heeft gebruikt, vrijwel volledig soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het Uniemerkt is ingeschreven.
- 6.28 Gezien verder de grote visuele en auditieve gelijkenis (die niet is geneutraliseerd) is verwarring te duchten, zoals de voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld.
- 6.29 [REDACTED] richt nog een klacht (grief 7) tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat partijen het er over eens zijn dat daadwerkelijk verwarring is opgetreden. Zoals [REDACTED] zelf al opmerkt, is bewijs dat verwarring daadwerkelijk heeft plaatsgevonden niet vereist voor het voorlopig oordeel dat er verwarring te duchten is. Reeds daarom kan deze grief [REDACTED] niet baten.
- 6.30 Djoko heeft overigens voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat er gevallen van verwarring zijn opgetreden. In de in overweging 2.13 van het vonnis waarvan beroep beschreven gevallen wordt Djoko in verband gebracht met activiteiten van [REDACTED] naar

⁴ HvJ EU 17 september 2020, ECLI:EU:C:2020:722 (Messi/EUIPO).

aanleiding van publiciteit rondom [REDACTED]. In 3.13 zijn voorbeelden beschreven die dateren van na het kort geding vonnis. [REDACTED] betoog dat er geen sprake is van verwarring omdat derden Djoko aanzien voor [REDACTED] en niet andersom, zodat Djoko daar geen schade van ondervindt, slaagt niet. Dat doet niet af aan het feit dat beiden met elkaar worden verward. Er is overigens ook sprake van verwarring waarbij derden denken dat [REDACTED] Djoko is. Dat is bijvoorbeeld aan de orde in de in 3.12 beschreven gevallen.

- 6.31 Uit het voorgaande volgt dat aan de in artikel 9 lid 2 sub b UMVo gestelde vereisten voor merkinbreuk is voldaan. Djoko heeft in beginsel dus recht op de door hem gevorderde en in eerste aanleg als voorlopige maatregel toegewezen, veroordeling tot staking van inbreuk op het Uniemerik.

Vorderingen

- 6.32 [REDACTED] heeft betoogd dat Djoko inmiddels geen belang meer heeft bij een veroordeling de inbreuk te staken op straffe van een dwangsom, omdat hij zijn artiestennaam voorgoed heeft gewijzigd in [REDACTED]. Naar voorlopig oordeel is dat belang er echter nog steeds. Zo blijkt uit publicaties die in het geding zijn gebracht door Djoko dat [REDACTED] na het vonnis van de voorzieningenrechter herhaaldelijk vermeldt dat hij voorheen de artiestennaam 'DJOKO' gebruikte, zoals in de aanduidingen 'fka DJOKO', 'aka DJOKO' en 'DJOKO & [REDACTED]'. Tegen de achtergrond van het eerdere gebruik van het teken DJOKO, merkt het hof deze aanduidingen eveneens aan als gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren waarvan verwarringsgevaar te duchten is. Met die aanduidingen wordt dus eveneens inbreuk op het Uniemerik gemaakt. Daarmee is het belang van Djoko bij een verbod gegeven.

- 6.33 [REDACTED] heeft bij Memorie van Grieven uiteengezet dat een belangrijke reden voor dit hoger beroep is gelegen in executiegeschillen die na het vonnis tussen partijen zijn ontstaan. Die gaan over de vraag of [REDACTED] heeft voldaan aan het door de voorzieningenrechter opgelegde stakingsbevel. Dat bevel luidt als volgt:

8.1. veroordeelt [REDACTED] om binnen uiterlijk één maand na betekening van dit vonnis in de Europese Unie te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op het Uniemerik, meer in het bijzonder door het gebruik van de aanduiding "Djoko" als ook het (doen) gebruiken van hiermee overeenstemmende tekens, op welke wijze dan ook, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere afzonderlijke overtreding, dan wel naar keuze van Djoko, voor iedere dag of deel daarvan dat door [REDACTED] in strijd met het verbod wordt gehandeld, met een maximum van € 250.000,-;

- 6.34 [REDACTED] klaagt dat de veroordeling om iedere inbreuk op het Uniemerik te *doen* staken veel te ruim is, omdat hij geen middelen heeft om anderen te dwingen hun gebruik van zijn voormalige artiestennaam te staken. Met name muziekplatforms zoals Spotify geven geen gehoor aan [REDACTED] verzoeken, omdat daarvoor de medewerking van het platenlabel nodig is die de muziek op dat platform heeft gezet. [REDACTED] heeft in het verleden nummers uitgebracht bij veel verschillende platenlabels.
- 6.35 Het hof stelt voorop dat een gebod om te bewerkstelligen dat anderen een handeling verrichten of iets nalaten, op straffe van een dwangsom, toelaatbaar is. Voor zover voor de voldoening aan een hoofdveroordeling medewerking van anderen nodig is, dient de veroordeelde redelijkerwijs al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat deze

anderen hun noodzakelijke medewerking verlenen⁵.

- 6.36 Het kan van [REDACTED] daarom gevergd worden dat hij al het redelijkerwijs mogelijke doet om ervoor te zorgen dat derden hun gebruik van het teken 'DJOKO' ter onderscheiding van [REDACTED] en zijn muziek staken. Dat geldt in het bijzonder als het gaat om zijn managementkantoor en platenlabels, waarmee hij als artiest overeenkomsten heeft gesloten. Maar [REDACTED] kan redelijkerwijs ook anderen benaderen, zo nodig bij herhaling en met stijgende urgentie, om profielen op muziekplatforms waarmee inbreuk wordt gemaakt op het Uniemerkt aan te laten passen of desnoods te verwijderen. Het opgelegde stakingsbevel is derhalve geen veroordeling waaraan [REDACTED] onmogelijk zou kunnen voldoen. De grieven die [REDACTED] daar tegen richt stuiten daarop af. In hoeverre hij aan een opgelegd gebod heeft voldaan, is overigens een vraag die in een executiegeschil aan de orde gesteld dient te worden.

Dwangsommen

- 6.37 [REDACTED] heeft in zijn akte in hoger beroep subsidiair gevraagd om de opgelegde dwangsom te verlagen.
- 6.38 Djoko heeft middels een eisvermeerdering juist gevorderd dat het hof het maximum van te verbeuren dwangsommen verhoogt van € 250.000 naar € 500.000.
- 6.39 Het hof kan, desgevorderd of ambtshalve, een dwangsom veroordeling aanpassen. In de omstandigheden van het onderhavige geval is er aanleiding om het maximum te verlagen. De omstandigheden die het hof daarbij betreft, zijn de volgende.
- 6.40 De veroordeling op straffe van een dwangsom is aan [REDACTED] persoonlijk opgelegd. Hij heeft onweersproken gesteld dat de dwangsommen die Djoko vordert zijn financiële slagkracht overtreffen.
- 6.41 [REDACTED] heeft in hoger beroep met behulp van verklaringen van zijn agent, [REDACTED] i, en van de directeur van zijn muziek distributeur [REDACTED], uitgelegd dat het wijzigen van de artiestennaam van [REDACTED] complex is. [REDACTED] i en [REDACTED] hebben in het bijzonder verklaard dat het niet eenvoudig is om het 'DJOKO' profiel van [REDACTED] op platforms als Spotify en Beatport te vervangen door een [REDACTED] profiel, zonder de hele muziekbibliotheek van [REDACTED] te verliezen. Het hof begrijpt dit betoog zo, dat het wel mogelijk is voor [REDACTED] om een profiel aan te maken met zijn nieuwe artiestennaam maar dat hij zijn bestaande muziek bibliotheek daar niet onder kan publiceren als hij zijn oude profiel onmiddellijk zou verwijderen. Hij zou dan óf onvindbaar worden voor zijn bestaande volgers, óf zijn oude profiel zou door volgers weer geactiveerd worden door de wijze waarop de muziekplatforms zijn ingericht. De oplossing die is gekozen is het creëren van een nieuw profiel voor [REDACTED] en het toevoegen van de naam [REDACTED] als artiest aan de metadata van alle muziek in het Djoko profiel, om een transitie naar het nieuwe profiel te bewerkstelligen. Deze praktische gevolgen van een verbod zijn in eerste aanleg nog niet aan de orde geweest.
- 6.42 Het hof acht het niet proportioneel dat [REDACTED] inmiddels voor het verleden al een zeer hoog bedrag aan dwangsommen zou hebben verbeurd. Daarbij is van belang dat [REDACTED] al een aantal jaren als artiest onder de inbreukmakende naam heeft gewerkt en Djoko daar

⁵ HR 13 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1783.

ook al sinds november 2017 mee bekend was. Verder is hierbij niet zonder betekenis dat [REDACTED] met het gebruik van het teken DJOKO niet heeft beoogd om aan te haken bij de naam van Djoko, maar dit teken een samentrekking is van het woord 'DJ', zijn voornaam [REDACTED] en zijn achternaam [REDACTED].

- 6.43 Aan de andere kant moet worden verzekerd dat nu daadwerkelijk een einde komt aan het inbreukmakend handelen van [REDACTED]. Volgens [REDACTED] zelf is een termijn van twee maanden voor het staken van de inbreuk een reële termijn. Het hof acht het daarom proportioneel dat het maximum aan te verbeuren dwangsommen wordt beperkt over de periode tot twee maanden na betekening van dit arrest, maar waarbij [REDACTED] een hoge dwangsom verbeurt na die tijd. De boodschap is dat van hem verwacht wordt dat hij dan echt alle inbreuken heeft gestaakt en al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat ook anderen dat hebben gedaan.
- 6.44 Gelet op het voorgaande wordt het bedrag van de dwangsommen:
- voor de periode tussen (i) één maand na de betekening van het vonnis in de eerste aanleg en (ii) twee maanden na betekening van dit arrest gemaximeerd op € 25.000,-
 - voor de periode vanaf twee maanden na betekening van dit arrest gemaximeerd op € 100.000,-.

- 6.45 Het voorgaande betekent dat de eisvermeerdering van Djoko wordt afgewezen.

Proceskosten in eerste aanleg

- 6.46 [REDACTED] klaagt (in grief 10) dat hij ten onrechte in de proceskosten is veroordeeld in eerste aanleg. De voorzieningenrechter heeft de primaire grondslag van de vorderingen van Djoko, artikel 9 lid 2 sub c UMVo, onbesproken gelaten en ook de overige grondslagen die Djoko aan zijn vorderingen ten grondslag had gelegd (artikel 9 lid 1 sub a UMVo, een handelsnaamrecht en een naamrecht). [REDACTED] stelt dat Djoko ten aanzien van drie van de vijf grondslagen dient te worden beschouwd als de in het ongelijk gestelde partij, zodat de proceskostenveroordeling ten onrechte in zijn nadeel is uitgevallen.
- 6.47 Op grond van artikel 237 Rv wordt de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, in de proceskosten veroordeeld. Of een partij in het ongelijk is gesteld, wordt volgens vaste rechtspraak beoordeeld aan de hand van de uitkomst van de zaak: worden de vorderingen geheel, gedeeltelijk of helemaal niet toegewezen. Als een eiser meerdere grondslagen voor een vordering aanvoert en één daarvan leidt tot toewijzing van (het belangrijkste deel van) de vordering, wordt die partij in het gelijk gesteld. Dat geldt ook als de andere grondslagen voor die vordering niet zijn beoordeeld. Als er nodeloos kosten zijn veroorzaakt, geldt hierop een uitzondering. Artikel 1019h Rv voegt aan dit stelsel toe dat in intellectuele eigendomszaken waarop titel 15 van het derde boek van Rv van toepassing is, de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten. Artikel 1019h Rv bevat geen nadere regeling voor de vraag wie van partijen in het ongelijk is gesteld.
- 6.48 [REDACTED] gaat er van uit dat bij de beslissing over de kostenveroordeling ook een aantal grondslagen dat niet is beoordeeld en dat volgens hem geen kans van slagen had, betrokken zou moeten worden. Zoals uit het voorgaande volgt, is het aantal grondslagen en hun gegrondheid echter niet relevant voor de vraag wie van partijen in het ongelijk is gesteld. De vordering van Djoko is grotendeels toegewezen, zodat de uitgesproken

kostenveroordeling in overeenstemming is met artikel 237 Rv.

6.49 De klacht van [REDACTED] dat de voorzieningenrechter de proceskosten volledig heeft begroot op de voet van artikel 1019h Rv leidt ook niet tot een gedeeltelijke vernietiging. Djoko heeft in eerste aanleg uiterst subsidiair aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd dat zijn familienaam, afkomstig uit Kameroen, volgens Kameroense tradities uitsluitend door leden van zijn familie gebruikt mag worden. Voor zover zijn vorderingen daarop zijn gebaseerd, zijn zij niet op een intellectueel eigendomsrecht in de zin van artikel 1019 Rv gebaseerd. [REDACTED] heeft dus gelijk dat niet de gehele zaak aangemerkt kan worden als een zaak waarin de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv begroot moeten worden. Deze meer subsidiaire grondslag neemt in de dagvaarding en pleitnota van Djoko in totaal echter maar vier korte alinea's in, zodat de daarmee gemoede werkzaamheden in eerste aanleg beperkt zullen zijn geweest. De kosten daarvoor zijn dus niet van invloed op de totale proceskostenbegroting.

6.50 [REDACTED]'s tiende grief tegen de proceskostenveroordeling stuit op dit alles af.

Slotsom en proceskosten

6.51 De slotsom is dat het hoger beroep van [REDACTED] alleen slaagt voor zover het gaat om de modaliteiten van de opgelegde dwangsom. Daarom zal het hof het vonnis op dat punt vernietigen en voor het overige bekrachtigen. Het hof zal [REDACTED] als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. Djoko heeft ook in hoger beroep een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat zijn advocaatkosten in hoger beroep (€ 18.500 + € 5.425 =) € 23.925 bedragen.

6.52 Het hof merkt de onderhavige zaak in hoger beroep aan als een normale zaak in de zin van de Indicatie tarieven IE, waarvoor een indicatie tarief van € 15.000 geldt. Het hof acht dat tarief redelijk en evenredig in deze zaak en zal de proceskosten van Djoko op dat bedrag begroten. Vermeerderd met € 343 griffierecht bedraagt de totale kostenveroordeling € 15.343. Djoko heeft in zijn laatste proceskosten opgave nog andere verschotten opgegeven. Echter, de facturen daarvan ontbreken en het is onduidelijk waarom die kosten nodig waren. Nu [REDACTED] daarop ook niet meer heeft kunnen reageren, worden die kosten niet bij de begroting betrokken.

7. Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 21 oktober 2022, doch uitsluitend voor zover het maximum aan te verbeuren dwangsommen in onderdeel 8.1 van dat vonnis is bepaald op € 250.000;

en te dien aanzien opnieuw rechtdoende:

- bepaalt dat het maximum aan te verbeuren dwangsommen voor de periode tussen (i) één maand na de betekening van het vonnis in de eerste aanleg en (ii) twee maanden na betekening van dit arrest € 25.000 bedraagt en dat het maximum aan te verbeuren dwangsommen voor de periode vanaf twee maanden na betekening van dit arrest

€ 100.000,- bedraagt;

- bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 21 oktober 2022 voor het overige;
- veroordeelt ██████ in de proceskosten in hoger beroep, tot op heden begroot op € 15.343;
- verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af de bij wege van eisvermeerdering in hoger beroep ingestelde vordering van Djoko.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.M. Bus, M.Y. Bonneur en R.S. Le Poole en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 2023 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app/gent.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

B.H.M. Schipper