

## De bescherming van artiestennamen bij internationale optredens

# Grenzeloos genieten

tekst: Bjorn Schipper illustratie: Robert Swart

**Bij internationale optredens van artiesten komt veel kijken, ook juridisch. Speciaal voor deze special van *Muziekwereld* over internationale mobiliteit zoom ik in op de juridische aspecten van het gebruik en de bescherming van artiestennamen<sup>1</sup> in binnen- en buitenland.**

### Bescherming artiestennamen: handelsnaamrecht

Kan en mag je zomaar je eigen artiestennaam gebruiken als je als artiest over de grens gaat optreden? Je zou zeggen van wel. Toch kan die vraag niet zomaar met ja beantwoord worden. Het hangt namelijk af van de juridische bescherming van die artiestennaam en het eventuele bestaan van andere (gelijkende) artiestennamen.

Op welke manier kan een artiestennaam juridisch beschermd worden? Allereerst in de vorm van een handelsnaamrecht. Hiervoor is naar Nederlands handelsnaamrecht nodig dat de artiestennaam de naam is waaronder de artiest zijn of haar onderneming drijft en dat die naam door de artiest als zodanig in het handelsverkeer gebruikt wordt. Het gaat dus om de naam van de onderneming van de artiest en het feitelijke gebruik van die naam. Het enkele registreren van een artiestennaam als handelsnaam in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is op zichzelf niet voldoende om als handelsnaam beschermd te worden. Het gaat om het daadwerkelijke gebruik van die artiestennaam als handelsnaam, bijvoorbeeld in contracten en andere zakelijke communicatie, op flyers, in aankondigingen en promotionele uitingen of als onderdeel van een domeinnaam of social media account. De manier van *billing* kan een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of een artiestennaam al dan niet als handelsnaamgebruik gekwalificeerd kan worden.

Ook de perceptie van het publiek kan hier een belangrijke indicator zijn voor het al dan niet voeren van een handelsnaam in de vorm van een artiestennaam. Als bezoekers, fans en/of muziekprofessionals – bijvoorbeeld door de *billing* – een artiestennaam opvatten als de naam van de onderneming van de betreffende artiest, is verdedigbaar dat deze artiestennaam in het handelsverkeer als naam van de onderneming en dus handelsnaam gebruikt wordt.

Een handelsnaamrecht biedt bescherming tegen het gebruik van een jongere met de handelsnaam gelijkende handelsnaam. De oudere handelsnaam kan iets tegen de jongere handelsnaam beginnen als het publiek in verwarring raakt door het gebruik ervan. Let wel, het handelsnaamrecht geeft daarmee geen absolute naamsbescherming maar biedt onder bepaalde omstandigheden een juridisch instrument om het gebruik van een jongere verwarring wekkende handelsnaam tegen te gaan. Zo kan een bestaande muziekstudio in actie komen tegen een nieuw gevestigde muziekstudio met bijna dezelfde handelsnaam als deze in dezelfde omgeving geopend wordt en er lokaal verwarring bij het publiek ontstaat. Heeft die bestaande muziekstudio landelijke bekendheid, dan kan mogelijk aan de andere kant van het land in actie worden gekomen tegen de vestiging van een muziekstudio met haast dezelfde handelsnaam. Het handelsnaamrecht geeft binnen de Nederlandse landsgrenzen een plaatselijk recht dat afhankelijk van de feiten en omstandigheden lokale of landelijke dek-

king kan geven. Een Nederlandse handelsnaam geniet daarmee niet zomaar bescherming over de grens.

De Nederlandse rechter heeft in het verleden handelsnaamrechtelijke bescherming onthouden aan de naam van een mannenkoor<sup>2</sup> en een rockband<sup>3</sup>. De bandnaam Ekseption werd in 1974 door de rechter wel als handelsnaam gekwalificeerd<sup>4</sup>. Namen van DJ's en producers zijn door de rechter eveneens (impliciet) als handelsnaam aangemerkt<sup>5</sup>.

### Bescherming artiestennamen: merkenrecht

Waar in het handelsnaamrecht het feitelijke gebruik van een aanduiding als naam van een onderneming centraal staat en formeel geen registratie van de handelsnaam nodig is voor het ontstaan van handelsnaamrechtelijke bescherming, geldt in het merkenrecht wel een registratiestelsel. Merkenrechtelijke bescherming ontstaat pas na de registratie van een merkteken, zoals bijvoorbeeld een naam of logo. Daarbij geldt een rangorde: de oudste merkregistratie gaat voor op de latere registratie van een jonger daarmee overeenstemmend



merkteken. *First come, first serve*. Alleen als bijvoorbeeld blijkt dat de oudere merkregistratie evident te kwader trouw is gedaan in de wetenschap dat iemand anders al een bepaalde naam of logo in gebruik heeft, zou de latere merkregistratie alsnog “voor” kunnen gaan doordat het oudere te kwader trouw geregistreerde merk al dan niet op last van de rechter uit het merkenregister wordt verwijderd.

Een merkteken kan in relatie tot artiestennamen als woordmerk (naam) en/of als beeldmerk (logo, typografie) vastgelegd worden. Een op een bijzondere manier geschreven naam met kenmerkende typografie komt in de praktijk neer op een gecombineerd woord-beeldmerk. Minimumvereiste voor de registratie van een merk is dat het merkteken een zekere mate van onderscheidend vermogen moet hebben. Zo kan normaal taalgebruik of een zeer beschrijvende term niet zomaar via het merkenrecht gemonopoliseerd worden. Soms kan een in eerste instantie niet bijster onderscheidend merkteken na verloop van tijd toch als merk geregistreerd worden doordat consequente en intensieve promotie en marketing van het merkteken tot het ontstaan van onderscheidend vermogen heeft geleid. Dit wordt inburgering van een merk genoemd.

Anders dan een handelsnaam dient een merk ter onderscheiding van waren (producten) en diensten. Een merk wordt geregistreerd voor specifieke klassen met daarin omschreven voor welke producten en diensten het merk wordt vastgelegd. Bij als merk geregistreerde namen van artiesten gaat het meestal om aan muziek, culturele evenementen en merchandise verwante producten en diensten. Eenmaal ingeschreven geldt een beschermingsduur van 10 jaar voor het geregistreerde merk. Omdat deze termijn onbepaald verlengd kan worden met steeds een nieuwe periode van 10 jaar, kan een merkrecht in de praktijk “eeuwigdurend” bescherming bieden aan een artiestennaam mits deze merknaam ook daadwerkelijk gebruikt blijft worden. Een merkrecht geeft onder andere de mogelijkheid om een ander onder bepaalde (financiële) voorwaarden toestemming te geven tot gebruik van het merk – ook

wel licentie genoemd – en om daarnaast een juridische actie vanwege merkinbreuk te starten.

Vanuit Nederland geredeneerd kennen wij als het ware drie territoria waarbinnen een merk kan worden geregistreerd: de Benelux, de Europese Unie en internationaal. De Benelux is in het merkenrecht van oudsher ons vertrekpunt. Met de registratie van een artiestennaam als merk verkrijgt de artiest daarmee in de gehele Benelux een merkrecht. Datzelfde geldt voor de registratie van een merk in de Europese Unie. Zo’n Uniemerkt geeft meteen bescherming in alle landen van de Europese Unie. Alleen de internationale merkregistratie werkt anders: hiervoor is nodig dat in specifieke landen, waaronder ook de landen in Europa, een aparte internationale merkregistratie wordt verricht. Hoe meer landen, hoe hoger de totale kosten van de internationale merkregistraties. Artiesten doen er daarom goed aan om bij het uitrollen van een carrière in het buitenland eerst naar de belangrijkste markten en het kostenplaatje van de merkregistraties te kijken. Als bijvoorbeeld Japan voor een artiest een belangrijke afzetmarkt is, is het raadzaam in Japan een merk te registreren maar (nog) niet in alle andere Aziatische landen.

### Optredens in het buitenland

Tegen de achtergrond van het bestaan van lokale handelsnaamrechten op artiestennamen en de in de Benelux, Europese Unie en/of in internationaal verband als merk geregistreerde artiestennamen, is het goed voorstelbaar dat optredens in het buitenland tot bijzondere situaties kunnen leiden. Bij het boeken van de artiest verleent de artiest een licentie aan de promotor of organisator van een concert of evenement om zijn of haar artiestennaam ter promotie van het optreden te gebruiken. Geheel volgens de afgesproken regels rondom *billing*. Wat nu als in hetzelfde land of territorium (Europese Unie) al een andere artiest onder dezelfde naam actief was en de aankondiging van het concert of optreden – online of offline - tot mogelijke verwarring zou kunnen leiden? Welke artiest gebruikte als eerste artiest de artiestennaam? Gebruikt die artiest dezelfde

### Minimumvereiste voor de registratie van een merk is dat het merkteken een zekere mate van onderscheidend vermogen moet hebben.

artiestennaam als naam van zijn of haar onderneming? Welke artiest heeft de oudste merkrechten? En wist de artiest met het oudere merk af van het bestaan van de andere artiest die mogelijk al veel eerder onder diezelfde artiestennaam optrad? Raakt het publiek daadwerkelijk in verwarring door het gebruik van beide artiestennamen? Wie is hier het publiek? Bezoekers en fans en/of muziekprofessionals zoals programmeurs, A&R mensen, artiestenmanagers en boekingsagenten? Wat nu als een Nederlandse artiest in het buitenland gaat touren en een andere partij de artiestennaam al als domeinnaam, social media account en/of merkregistratie blijkt te hebben geclaimd<sup>6</sup>? Hoe als artiest om te gaan met bestaande buitenlandse merken die mogelijk conflicteren met het gebruik van het artiestenmerk voor verkoop van merchandise producten in het buitenland<sup>7</sup>?

Allemaal relevante vragen die kunnen spelen rondom internationale optredens van artiesten. Het gaat lang niet altijd om kwade opzet, zoals bij het

kapen van domeinnamen, social media accounts en buitenlandse merkregistraties. Soms is het puur toeval dat twee artiesten op verschillende plekken op de wereld diezelfde artiestennaam zijn gaan gebruiken zonder wetenschap van de ander te hebben gehad. Is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden tot co-existentie te komen waarbij beide artiesten met dezelfde artiestennamen naast elkaar kunnen blijven bestaan?

### Better safe than sorry

Voor alles geldt: *better safe than sorry*. Een goede voorbereiding op internationale optredens brengt niet alleen aandacht voor het aanvragen van visa en het regelen van verzekeringen met zich mee, maar ook een analyse van relevante naamrechten in binnen- en buitenland. Het is in het algemeen raadzaam voor artiesten zo snel mogelijk hun artiestennaam als merk vast te leggen zolang het maar op een manier gebeurt die bij het momentum en de planning van hun carrière past. Het is daarom belangrijk om selectief en strategisch naar de uitrol van de merkregistratie(s) te kijken. Vanwege het belang van merkrechten voor artiesten en de verschillende formele valkuilen bij het vastleggen van merken, is hulp van een specialist (merkenagent, merkengemachtigde en/of advocaat) aan te bevelen.

Bjorn Schipper is advocaat en oprichter van Plus One Legal in Amsterdam

1. In 2010 schreef ik al eens eerder voor Muziekwereld een essay over de bescherming van artiestennamen: ‘Steunpilaren van succesvolle muziekexport. Internationale bescherming voor de artiestennaam’, Muziekwereld 2010/4, p. 28-30.
2. Pres. Rb. Zwolle 20 februari 1969, NJ 1969/448 (Mannenkoor Urk); vgl. Pres. Rb. Amsterdam 25 januari 1990, IER 1990, 73 (Die Twee/Die 2).
3. Vzr. Rb. Amsterdam 5 maart 2009, LJN:BH5027, B9 7642 (RED/RED!).
4. Pres. Rb. Utrecht 6 februari 1974, NJ 1974, 381 (Ekseption).
5. Vgl. Vzr. Rb. Rotterdam 22 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD8857, r.o. 4.9 (DJ Quintin/Quintino) en Vzr. Rb. Den Haag 21 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11001 (William Djoko/DJOKO).
6. DJ Darkraver kon op grond van zijn merkrecht met succes de gekaapte domeinnaam darkraver.eu terugclaimen: Vzr. Rb. Groningen, zaaknummer 93170/KG ZA 07-109 (Steve Sweet Holding/Gedaagde).
7. Zo kreeg band Kane het bij de verkoop van merchandise producten aan de stok met een bestaand kledingmerk: Vzr. Rb. Den Haag 7 september 2006, zaaknummer 268564/KG ZA 06-833 (Urban Trends/Kane).