

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/632874 / KG ZA 22-681

### Vonnis in kort geding van 21 oktober 2022

in de zaak van

**WILLIAM KOUAM DJOKO**,  
te Amsterdam,  
eiser in conventie,  
verweerder in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat mr. B.H.M. Schipper te Amsterdam,

tegen

x  
te Erfstad,<sup>1</sup> Duitsland,  
gedaagde in conventie,  
eiser in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat mr. M. Russchen te Amersfoort.

Partijen zullen hierna Djoko en x genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 30 juli 2022, met producties EP01 tot en met EP20;
- de producties GP01 tot en met GP28 van x, ingekomen ter griffie op 7 september 2022;
- de aanvullende producties EP21 tot en met EP29 van Djoko, ingekomen ter griffie op 12 september 2022;
- de aanvullende producties EP30 tot en met EP32 van Djoko, ingekomen ter griffie op 13 september 2022;
- de aanvullende producties EP33 tot en met EP34 van Djoko, ingekomen ter griffie op 14 september 2022;
- de voorwaardelijke eis in reconventie van x, ingekomen ter griffie op 15 september 2022, met producties GP29 en GP30;
- de pleitnota van Djoko, ingekomen ter griffie op 19 september 2022;

<sup>1</sup> In de dagvaarding is vermeld: “volgens verklaring van eiser wonende en zaakdoende in Keulen, maar van wie geen exacte woon- of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten bekend is, hem treffend in Amsterdam aan het adres Leidseplein 12 in de Chicago Social Club”. In de (akte houdende) voorwaardelijke eis in reconventie heeft gedaagde Erfstad als woonplaats opgenomen.

- 
- de pleitnota van x, ingekomen ter griffie op 19 september 2022;
  - de e-mail van 20 september 2022 van Djoko met toezending van een aanvullend kostenoverzicht (als productie EP35)
  - de digitale mondelinge behandeling via videoverbinding op 21 september 2022.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Djoko is als individueel professioneel muzikanteur, producer, uitvoerend kunstenaar en DJ op het gebied van elektronische muziek – meer specifiek house, deephouse, techhouse en techno – actief sinds in ieder geval 2006 met gebruikmaking van combinaties van zijn eigen naam als artiestennaam, te weten Kouam Djoko, William Kouam Djoko, William Djoko en Djoko.

2.2. x is eveneens componist, producer, uitvoerend kunstenaar en DJ op het gebied van elektronische muziek, ook meer specifiek op het gebied van house, deephouse, techhouse en techno, sinds maart 2022 professioneel. Hij heeft in 2013 een Facebookpagina geregistreerd onder de naam DJOKO. Vanaf april 2014 had hij enkele optredens in de regio Keulen, Duitsland, in 2015 had hij een eerste release op de muziekstreamingsdienst Spotify en in 2016 trad hij voor het eerst op in Nederland, één keer in een café in Nijmegen en één keer op een ‘ongespecificeerde boot’ in Amsterdam.

2.3. Djoko is sinds 9 februari 2007 ingeschreven bij de kamer van koophandel als eenmanszaak met de naam Kouam Djoko. Hij is houder van de domeinnaam williamdjokomusic.com. Om zijn artiestenprofiel en muziekproducties onder de aandacht van het wereldwijde publiek te brengen is hij actief op sociale media en op muziekexploitatieplatforms (met onder andere de accounts: facebook.com/wkdjoko sinds januari 2009, twitter.com/wkDJoko sinds januari 2012, Instagram.com/wkdjoko sinds maart 2013, TikTok, soundcloud.com/wkdjoko, spotify/williamdjoko, beatport, mixcloud, bandcamp, discogs en Resident Advisor).

2.4. Djoko was vele jaren *resident DJ* bij de Amsterdamse club Trouw (vanaf 2010 tot de sluiting, verklaring van de toenmalige eigenaar, productie EP34). Ook trad hij regelmatig op in andere Amsterdamse clubs, zoals Club 11 en de voormalige club Studio 80 (volgens een verklaring van een oud-medewerker van Studio 80 productie EP30, trad hij daar op vanaf de opening in 2005 tot de sluiting begin 2016). Ook buiten Nederland geniet hij bekendheid en treedt wereldwijd op in clubs en op festivals, in Europa, zoals in Spanje (onder andere resident DJ bij DC10, Ibiza in 2019 en 2022), Italië, Roemenië, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Hij is, volgens overgelegde verklaringen, een bekende naam voor velen binnen de dance scene. Een aantal flyers waarop optredens van Djoko werden aangekondigd zijn hieronder opgenomen.

Uit de periode 2006-2013:

**29. dec. 2006**  
from 23.00 hours fee = € 9  
**Studio 80**  
Rembrandtplein 17, Amsterdam

**BUTANE**  
Alphahouse, USA  
**David Labeij**  
Live, Awakenings  
**Boris Werner**  
Static  
**Ado**  
Live, Rockit  
**Daniel Sanchez**  
Live, Rotzooli  
**Tic-Tac**  
Magnetronik  
**Kouam Djoko**  
Jason & The Argonauts



**SA JANUARY 23**  
**STUDIO80**  
**RESIDENT NIGHT**

**AGNÈS** LIVE  
STHMAUDIO, CH  
**SOLOMUN**  
DYNAMIC, DE

**DORINE DORADO**  
**FLORIAN RATH & MATTHIJS GROOS**  
**WILLIAM KOUAM DJOKO**

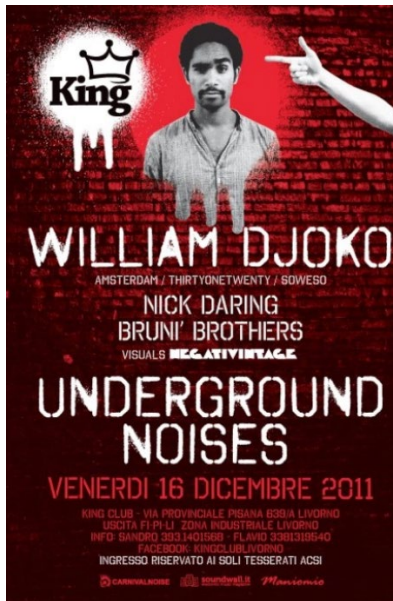
rembrandtplein 17  
03h - 05h  
door: 14 euro  
presale: 12 euro at concert, www.studio-80.nl or www.beatfreak.com

**FRIDAY, JUNE 11 2010** Lessizmore  
presents **Amsterdam night**  
**Live!! WILLIAM KOUAM DJOKO**  
(ThirtyOneTwenty/Produkt/Amsterdam,  
NL) **DJs!! LAUHAUS** (Remote  
Area/Intacto/Amsterdam, NL) **BORIS**  
**WERNER** (Moon Harbour/Remote  
Area/Amsterdam, NL) **ANDREA**  
**FIORITO** (Cynosure/The Flame  
Rec./Berlin-Bari, DE-IT) **PIPO VITCH**  
(Toys For Boys/Berlin-Brussels, DE-BE)  
**ARENA CLUB** Eichenstr. 4 12435 Berlin  
**Midnight - 10 € / 5 € before 1h**  
**More info : [www.lessizmore.com](http://www.lessizmore.com)**

**SOWESO**  
**BEACH PARTY**  
SATURDAY JUNE 19TH, 7pm till 5am

live: Makam  
live: William Kouam Djoko  
Anthony Collins  
Bart Skils  
Boris Werner  
Heidi  
Julien Chaptal  
Kabale und Liebe  
Lauhaus  
DJ WILD

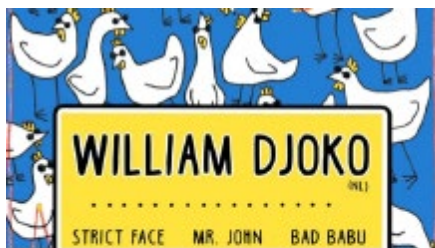
CHIRINGUITO EL MARAVILLAS BEACH CLUB  
PLAYA DEL PRAT DE LLOBREGAT BARCELONA  
FREE ENTRANCE.





en uit de periode 2014-heden:





ZAI, 6 APR. 2019  
**Nest: William Djoko (NL)**

William Djoko, Strict Face

Adelaide Sugar



VRI, 5 APR. 2019  
**Geisha x Stefan & Friends Pres William Djoko**

William Djoko

Perth Geisha



DON, 4 APR. 2019  
**William Djoko**

William Djoko, James Taylor (AU)

Indonesia Red Ruby



2.5. Op 24 november 2017 heeft Djoko voor het eerst bemerkt dat er verwarring optrad en contact gelegd met x, door via Instagram het volgende bericht te sturen.

Hey man, how are you doing?  
Literally got two people hitting on me up today thinking you were me  
Haha Now i'm curious, how did you get the name Djoko????

x heeft via Instagram (waar hij de naam djokocologne gebruikt) – onder meer – als volgt gereageerd:.

---

Hey Buddy :) Yeah stumbled across you a couple of times myself and I get the same messages haha. Well it's basically the mix of my first and last name, that's all. Really love your new on one strictly keep it up!

2.6. Op 29 januari 2019 heeft Djoko x 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.

x 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. (...)

2.7. Sinds 2019 brengt Djoko ook muziek uit onder zijn eigen muziklabel genaamd "DJOKO records".

2.8. Tijdens de coronapandemie hebben zowel Djoko als x geen liveoptredens kunnen geven of zich kunnen presenteren op evenementen en festivals; vanaf maart 2020 lag het circuit grotendeels stil. x heeft zich in die periode met zijn muziekproducties onder de naam DJOKO online geprofileerd, zodanig dat een aantal muziekplatforms hem als nieuwe ontdekking aanmerkte.

2.9. Op 19 januari 2021 heeft Djoko het Uniewoordmerk WILLIAM DJOKO aangevraagd dat op 9 juni 2021 is geregistreerd met registratienummer 018386194 voor waren en diensten in klassen 9, 25 en 41 (hierna: het Uniemark).

2.10. Djoko heeft x op 23 juni 2021 nogmaals per e-mail gevraagd om, gelet op de toenemende verwarring, de inbreuk op zijn rechten, waaronder het Uniemark, te stoppen. In dat bericht is - onder meer – het volgende opgenomen:

The past one and a half year has been a rough one to say the least. For both our industry and the people in it. Fortunately it seems our scenes are reopening again soon.

(...)

As you know, you have been addressed on the situation in which you are using an artist name which is identical to both my personal and artist name and which use is causing confusion until the day of today.

In reply to my request to change your artist name you made it clear that you had no intention of changing your artist name at the time, despite the confusing effect in our scenes. In your own words: "time flies, so yeah.."

(...)

What started out with a few wrongly tagged fan posts has now grown into several serious cases of mistaken identity. (...)



rights as the use by you of an identical artist name is actually causing confusion amongst both public and industry professionals. As said, there are many concrete examples of people who get confused by the use of your current artist name which is the same as my (artist) name.

(...)

However, my wish is to resolve this issue among the two of us, directly and amicably. For me the only acceptable outcome is that you change your artist name in the near upcoming period of let's say three months.

2.11. Bij e-mail van 24 juni 2021 heeft (een derde namens) x – kort gezegd – afwijzend gereageerd.

2.12. Op 22 februari 2022 heeft (de inmiddels ingeschakelde advocaat van) Djoko x gesommeerd elk gebruik van de aanduiding “DJOKO” te (doen) staken en de gestaakt te (doen) houden.

2.13. Op social media treedt regelmatig, zowel bij fans als bij professionals, verwarring op. Bij optredens van de één wordt regelmatig, ook door professionals, de muziek van de ander getagt. Een aantal voorbeelden van verwarring is hieronder weergegeven uit de periode juli 2019 tot heden.

Van: [Scarlett Pares Landells](#) >  
Aan: [William Kouam Djoko](#) > [Verberg](#) SL

**Jamie Jones & Darius Syrossian -  
Rushing [Defected promo]**

Vandaag om 14:34

Hi Johannes,

Sending you this forthcoming release from Jamies Jones & Darius Syrossian on Defected, **club play only please until Friday August 9th.**

[Jamie Jones & Darius Syrossian – Rushing \[Defected\]](#)

➔ *Doorgestuurd*

Brother how are you ? I m in Peru i would like to come see you tonight, is it possible ? Is Antonio I hope you remember me 🙏

16:12

Yoo hope ur great. I'm not in Peru? Can u send me a photo of where u see this?

17:48 ✓





**Manu L Ibiza**  
Is he DJOKO the the techno producer ? 😊

6 u Vind ik leuk Beantwoorden 1 👍



**Swen De Ruyter**  
[Manu L Ibiza](#) yes 🙌

4 u Vind ik leuk Beantwoorden 1 😮



**Manu L Ibiza**  
[Swen De Ruyter](#) wow I love his music 🔥🙏

4 u Vind ik leuk Beantwoorden



**Rob Scholtens**  
To be honest I think Manu means [DJOKO](#), this is [William Djoko](#). Both worth listening tho 😊

2 u Vind ik leuk Beantwoorden 1 👍

U

Yes die klopt. En eerste editie heeft Joey dus die Duitser geboekt. De naam Djoko maakt furore

Juist ja die ander inderdaad daar appte die gasten over in de groepschat ik heb ze meteen vertelt dat is niet de echte die van aliexpress 😂😂

16:50

Die is van\*

16:51



---

2.14. x heeft (bij monde van zijn advocaat) bij brief van 28 februari 2022 verweer gevoerd en geweigerd het gebruik van de aanduiding “DJOKO” te staken. Op 26 juli 2022 heeft de advocaat van Djoko een kort geding aangevraagd.

### 3. Het geschil in conventie

3.1. Djoko vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,

- A. x zal veroordelen om met onmiddellijke ingang te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op de merkrechten, handelsnaamrechten en/of naamrechten van Djoko met betrekking tot het onderscheidingsteken “Djoko”, althans de onderscheidingstekens “Kouam Djoko”, “William Kouam Djoko”, “William Djoko” en/of “Djoko”, als genoemd in het lichaam van deze dagvaarding, en/of het onrechtmatig handelen jegens Djoko, en x in het bijzonder te verbieden in de Europese Unie, althans de Benelux, althans Nederland, de aanduiding “Djoko” als ook hiermee overeenstemmende tekens te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen direct opeisbare dwangsom, voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, althans een voorziening te treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie juist acht;
- B. gelet op het bepaalde in artikel 1019i lid 1 Rv<sup>2</sup> en artikel 50 lid 6 TRIPS, de redelijke termijn waarbinnen Djoko een procedure ten principale aanhangig dient te hebben gemaakt, stelt op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis;
- C. x zal veroordelen de kosten van deze procedure te vergoeden, meer in het bijzonder primair de volledige feitelijk door Djoko gemaakte kosten, een en ander in de zin van artikel 1019h Rv, subsidiair de proceskosten op basis van het in deze toepasselijke liquidatietarief, alsmede zal veroordelen in de na de uitspraak ontstane (na)kosten, overeenkomstig de door de voorzieningenrechter op te stellen begroting en waarvoor de voorzieningenrechter zonodig een bevelschrift zal afgeven.

3.2. Ter onderbouwing van de vordering in 3.1 onder A stelt Djoko, voor zover van belang, dat x inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam- en merkrechten van Djoko. Djoko is feitelijk (voor-)gebruiker en exclusief rechthebbende van de handelsnamen ‘Kouam Djoko’, ‘William Kouam Djoko’, ‘William Djoko’ en ‘Djoko’ en het Uniemerkt. x gebruikt de artiestennaam DJOKO zonder voorafgaande noodzakelijke toestemming. Hij veroorzaakt hiermee verwarring en handelt op grond van artikel 5 Hnw<sup>3</sup> onrechtmatig. Daarnaast is volgens Djoko sprake van merkinbreuk op het Uniemerkt, primair in de zin van artikel 9 lid 1 sub c, subsidiair op grond van artikel 9 lid 1 sub a en meer subsidiair op basis van artikel 9 lid 1 sub b UMVo<sup>4</sup>.

3.3. Kolter voert verweer.

<sup>2</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

<sup>3</sup> Handelsnaamwet

<sup>4</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt

---

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. Het geschil in voorwaardelijke reconventie**

4.1. x vordert in reconventie, onder de voorwaarde dat de voorzieningenrechter zal beslissen dat de vorderingen in conventie worden afgewezen, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren,

1. Djoko zal verbieden om inbreuk te maken op de handelsnaamrechten en merkrechten van x door het gebruik van de naam DJOKO, geschreven in hoofdletters en zonder de voornaam William te staken en gestaakt te houden vanaf de datum van dit vonnis;
2. Djoko zal veroordelen tot betaling van de proceskosten van dit geding in reconventie, waaronder begrepen de redelijke advocaatkosten van x, binnen 14 dagen na dit vonnis, te vermeerderen met de wettelijke rente en nakosten wanneer tijdige betaling uitblijft.

4.2. Aan zijn voorwaardelijke reconventionele vordering in 4.1 onder 1 legt x – onder de voorwaarde dat de vordering in conventie wordt afgewezen – ten grondslag dat hij gerechtigd is de handelsnaam DJOKO te gebruiken. x stelt DJOKO sinds 2013 in Duitsland en sinds 2015 in Nederland als handelsnaam te hebben gebruikt. Daarnaast heeft x op 25 augustus 2022 (na het uitbrengen van de kort geding dagvaarding) via een spoedinschrijving het Benelux woord/beeldmerk DJOKO in klasse 9, 25 en 41 ingeschreven. Djoko heeft tot 2016 de artiestennaam William Kouam Djoko gebruikt, maar is door het weglaten van ‘Kouam’ en/of ‘William’ in zijn artiestennaam opgeschoven in de richting van de handelsnaam en het Beneluxmerk van x. Hiermee veroorzaakt hij verwarring en maakt hij inbreuk op de handelsnaamrechten en merkrechten van x, aldus nog steeds x.

4.3. Djoko voert verweer.

4.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **5. De bevoegdheid in conventie en in voorwaardelijke reconventie**

5.1. Voor zover Djoko aan zijn vorderingen in conventie inbreuk op zijn Uniemerkt ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 4 sub b jo 131 lid 2 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu x is verschenen zonder de internationale bevoegdheid te betwisten (vergelijk artikel 26 Brussel I bis-Vo<sup>5</sup>). Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.

<sup>5</sup> Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

---

5.2. Voor zover de vorderingen van Djoko in conventie gegrond zijn op inbreuk op handelsnaamrechten dan wel onrechtmatig handelen is de voorzieningenrechter eveneens bevoegd omdat x deze bevoegdheid niet heeft bestreden.

5.3. De bevoegdheid in voorwaardelijke reconventie bestaat reeds omdat deze niet is bestreden.

## 6. De verdere beoordeling in conventie

### Spoedeisend belang

6.1. Als meest verstrekkend verweer heeft x aangevoerd dat Djoko geen spoedeisend belang heeft bij zijn vorderingen, omdat Djoko al eind 2017 bekend was met het gebruik door x van het teken en/of de handelsnaam DJOKO.

6.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat wanneer, zoals hier, in kort geding een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan, als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, het alleszins voor de hand ligt aan te nemen dat deze partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de kortgedingrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. De voorzieningenrechter moet beoordelen of, gelet op de omstandigheden van het geval, *in concreto* nog voldoende spoedeisend belang bij de vordering bestaat.<sup>6</sup>

Daarbij dient een afweging te worden gemaakt van de belangen van partijen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat spoedeisend belang moet worden aangenomen. Daartoe is het volgende redengevend.

6.3. Djoko heeft – onweersproken – toegelicht tijdens de mondelinge behandeling dat hij aanvankelijk niet zoveel last had van x die nog relatief onbekend was en met name online actief, in tegenstelling tot Djoko die in clubs en op festivals in heel Europa optrad (en daarbuiten). x presenteerde zich ook onder verschillende artiestennamen (onder meer x, productie EP04). Het ging aanvankelijk in 2017 om een enkele geval van verwarring van de artiestennamen. Ook is niet weersproken dat in verband met de COVID-19 pandemie festivals en optredens, waaronder in het live-(club)circuit, vanaf begin 2020 tot en met begin 2022 grotendeels stillagen (zoals ook volgt uit de overgelegde lijsten met optredens van Djoko en x). Voorts is niet in geschil dat de populariteit van x online is gegroeid tijdens de lockdowns. Aangezien Djoko voornamelijk live optredens verzorgt en in mindere mate digitaal aanwezig is, acht de voorzieningenrechter de stelling van Djoko aannemelijk dat hij pas vanaf de hervatting van het live-circuit in 2022 echt hinder ondervindt van de aanwezigheid van x onder de naam DJOKO. Zij komen elkaar nu ook in het live-circuit tegen en treden soms op in dezelfde clubs en op dezelfde festivals. Ook speelt een rol dat x pas onlangs, in maart 2022, op social media heeft

<sup>6</sup> vgl. HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391, r.o. 3.2.3

---

aangekondigd dat hij zijn baan heeft opgezegd om professioneel DJ en producer te worden met gebruikmaking van de artiestennaam DJOKO.

6.4. De omstandigheid dat Djoko al eerder had bemerkt dat x zich als DJ (mede) presenteerde onder de naam Djoko, staat dan ook niet in de weg aan de spoedeisendheid, nu de gestelde inbreuk voortduurt en in toenemende mate tot verwarring leidt, niet meer alleen online, maar nu ook offline. Onder die omstandigheden dient het belang van Djoko om verdere inbreuk te stoppen en verdere schade te beperken, te prevaleren boven het door x aangevoerde belang dat er op neerkomt dat hij zich inmiddels al geruime tijd presenteert onder de naam Djoko terwijl Djoko daarvan wist, en aanzienlijke bekendheid met die naam geniet, zodat van hem, naar de voorzieningenrechter begrijpt, gelet op het ongemak en de kosten verbonden aan naamswijziging, niet kan worden verwacht dat hij ophoudt met het gebruik van de naam Djoko. x is door Djoko al eind 2017 geattendeerd op het feit dat daadwerkelijk verwarring optrad met de artiestennaam William Djoko door het gebruik van het teken Djoko ter onderscheiding van zijn muziek. x heeft er zelf voor gekozen dat gebruik door te zetten en uit te breiden, terwijl Djoko op geen enkel moment de indruk heeft gewekt dat hij akkoord ging met het gebruik van die naam door x dan wel dat hij zelf van plan was om zijn eigen naam niet meer als artiestennaam te gaan gebruiken.

6.5. Voor zover aan de vorderingen het Uniemerkt ten grondslag is gelegd, geldt voorts dat een aanmaning (en zo nodig daarna een vordering) pas kan worden gebaseerd op een Uniemerkt nadat dit is geregistreerd, dus in het onderhavige geval na 9 juni 2021 (zie onder 2.9). Djoko heeft vrijwel direct na registratie op 23 juni 2021 (vergelijk onder 2.10) x een e-mail gestuurd en gesommeerd het gebruik van diens handelsnaam DJOKO te staken.

6.6. Een en ander leidt tot de slotsom dat spoedeisend belang in dit geval aanwezig wordt geacht.

### Merkinbreuk

#### *Aanvraag Uniemerkt te kwader trouw?*

6.7. x betoogt, naar de voorzieningenrechter begrijpt, dat Djoko geen beroep kan doen op het Uniemerkt omdat dit te kwader trouw is gedeponereerd in de zin van artikel 59 lid 1 sub b UMVo en derhalve nietig is.

6.8. In het kader van een kort geding als het onderhavige wordt in beginsel uitgegaan van de geldigheid van het Uniemerkt. Dat is anders als de voorzieningenrechter een serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig acht dat het Uniemerkt vernietigd zal worden in een bodemprocedure, dan wel een procedure bij het EUIPO. Daarbij wordt vooropgesteld dat het Uniemerktrecht uitgaat van een registerstelsel, waarbij een merktrecht wordt verkregen door eerste depot, en derhalve niet door gebruik. Een aanvraag te kwader trouw in de zin van artikel 59 lid 1 onder b UMVo vormt een uitzondering op dit beginsel.

6.9. Het beroep op kwader trouw stuit reeds af op het feit dat naar voorlopig oordeel niet x, maar Djoko de oudste rechten heeft. Daartoe is het volgende redengevend.

---

6.10. Bij de beoordeling of sprake is van een depot te kwader trouw dient 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, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dat teken te beletten, en
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten<sup>7</sup>.

Hieruit volgt dat voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager het relevante tijdstip de indiening van de merkaanvraag is.

6.11. Tussen partijen is niet in geschil dat Djoko vanaf in ieder geval begin februari 2007 heeft opgetreden als DJ onder de handelsnaam ‘William Kouam Djoko’, waarbij hij in de loop van de tijd steeds vaker, en vanaf eind 2016 consequent, zijn middelste naam weg heeft gelaten en de handelsnaam ‘William Djoko’ is gaan hanteren (vgl. 2.4). (sinds 2009, zie 2.3) en williamdjoko gebruikt. x betoogt echter, naar de voorzieningenrechter begrijpt, dat het gebruik van Djoko van de handelsnaam ‘William Djoko’ onrechtmatig is jegens x die sinds 2013 de artiestennaam DJOKO gebruikte. In ieder geval toen Djoko in januari 2021 het Uniemerkt aanvraag, was hij dus al lang bekend met het gebruik door x, waardoor de aanvraag te kwader trouw is.

6.12. De voorzieningenrechter volgt x niet in dit betoog. Naar voorshands oordeel maakt het gebruik door Djoko van het Uniemerkt in combinatie met zijn tweede voornaam ‘Kouam’ niet dat daarmee geen sprake meer zou zijn van relevant voorgebruik van het Uniemerkt, in het bijzonder dat hij geen oudere rechten heeft met betrekking tot William Djoko. Daarbij is van belang dat het gaat om een eigen naam waarvan het publiek begrijpt dat ‘William’ en ‘Kouam’ voornamen zijn en ‘Djoko’ de – voor Europese begrippen zeer karakteristieke - achternaam. Dat het bij de (handels)namen ‘William Kouam Djoko’ en ‘William Djoko’ om dezelfde persoon gaat, is voor het publiek duidelijk. Bovendien heeft Djoko op zijn Instagramaccount in ieder geval vanaf 13 augustus 2013 (vergelijk EP08, 7<sup>e</sup> pagina; zie ook de 3<sup>e</sup> en 10<sup>e</sup> pagina) de gebruikersnaam ‘williamdjoko’ gehanteerd, heeft hij ook in het verleden, in ieder geval in 2007, op een flyer, ‘William k. Djoko’ gebruikt en in de flyer Underground Noises voor een optreden Italië op 16 december 2011 ‘William Djoko’ (zie 2.4). Daarnaast volgt uit de benamingen van zijn sociale media accounts eveneens dat het zijn voorletters en achternaam betreft (vergelijk onder 2.3).

6.13. Tegenover dat (oude) gebruik door Djoko heeft x onvoldoende ingebracht. In het bijzonder heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat hij oudere rechten heeft met betrekking tot dat teken door gebruik in tenminste één lidstaat van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waar. Hij stelt dat hij vanaf 2013 DJOKO gebruikt, welk gebruik terecht wordt betwist omdat dat op dat moment uitsluitend bestond uit het registreren van een account. Uit de door x overgelegde stukken blijkt van eerste daadwerkelijk gebruik in 2014 (zie 2.2). Ook wanneer wordt uitgegaan dat het eerste

<sup>7</sup> Hof van Justitie EG 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:NL:XX:2009:BI8974 (Lindt&Sprüngli v Frans Hauswirth).



---

gebruik door x in 2014 relevant gebruik was – Djoko betwist dat die eerste optredens in Duitsland onder de naam DJOKO waren – heeft Djoko oudere rechten. Van kwade trouw kan dan ook naar voorlopig oordeel geen sprake zijn.

6.14. Het voorgaande betekent dat van de geldigheid van het Uniemerkt wordt uitgegaan.

*Inbreuk artikel 9 lid 2 sub b UMVo*

6.15. De voorzieningenrechter laat in het midden of de vorderingen van Djoko kunnen worden toegewezen op basis van de door hem primair en subsidiair ingeroepen grondslagen (artikel 9 lid 2 sub c dan wel a UMVo), nu de vorderingen op grond van de meer subsidiair ingeroepen grondslag artikel 9 lid 2 sub b UMVo naar voorlopig oordeel voor toewijzing in aanmerking komen. Daartoe is het volgende redengevend.

6.16. Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo is sprake als het betrokken teken (in dit geval DJOKO) gelijk is aan of overeenstemt met het merk (in dit geval het Uniemerkt WILLIAM DJOKO) en wordt gebruikt in het economisch verkeer met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. De vraag of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De vraag of sprake is van verwarring tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, wordt achtergelaten gelet op de visuele, fonetische (auditieve) en/of begripsmatige overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen. De voornoemde toetsing van het verwarringsgevaar vindt in fasen plaats. Eerst wordt beoordeeld of sprake is van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau. Vervolgens - als sprake is van ten minste enige overeenstemming - vindt de globale beoordeling van het verwarringsgevaar plaats waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen.<sup>8</sup>

6.17. Visueel en auditief is er een grote mate van overeenstemming tussen het Uniemerkt en het teken. Het Uniemerkt en het teken zijn vrijwel gelijk, met als enige verschil dat bij het Uniemerkt het woord DJOKO vooraf wordt gegaan door het woord WILLIAM. Dat het begin van een Uniemerkt extra belangrijk is en doorgaans een sterker accent krijgt, zoals x betoogt, mag voor bepaalde Uniemerken het geval zijn, maar dat geldt niet in dit geval. Het gaat hier immers om een eigen naam waarvan het relevante publiek begrijpt dat

<sup>8</sup> HvJ 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory)

---

‘William’ een voornaam is en ‘Djoko’ de achternaam. In de onderhavige combinatie is de familienaam DJOKO voorlopig oordelend het dominante onderscheidende element. Daarbij komt dat de voornaam WILLIAM een gebruikelijke (Engelstalige) voornaam is, terwijl DJOKO (zeker in de Europese Unie) een zeer weinig voorkomende achternaam betreft, waardoor dit element van het Uniemark extra de aandacht zal trekken van het publiek. Dat het teken DJOKO volgens x in tegenstelling tot het Uniemark consequent met hoofdletters wordt geschreven, maakt – wat daar ook van zij – niet dat daardoor ineens grote visuele verschillen ontstaan. Djoko heeft bovendien gewezen op internetpagina’s en op sociale media waarop het teken door x met kleine letters wordt gebruikt, en op de meeste flyers/posters waarop het Uniemark met hoofdletters is weergegeven.

6.18. Volgens x heeft betoogd dat er begripsmatig verschil is tussen het Uniemark en het teken, omdat het Uniemark de naam is van een persoon met een opvallende achternaam en het teken een conceptuele fantasienaam betreft die refereert aan ‘DJ’ en twee draaitafels, gesymboliseerd in de twee hoofdletters ‘O’.

6.19. Voorop wordt gesteld dat de begripsmatige overeenstemming dan wel het begripsmatig verschil moet worden beoordeeld vanuit de perceptie van het relevante publiek. Het relevante publiek is het festival- en evenementenpubliek op het gebied van elektronische muziek, het publiek dat via streamingsdiensten deze elektronische muziek beluistert en professionals die in die branche werkzaam zijn. Dat het publiek bij het zien of horen van het teken daar de begripsmatige betekenis aan koppelt die x er aan geeft, is gesteld noch gebleken. Overigens constateert de voorzieningenrechter dat x zelf niet eenduidig is wat betreft de begripsmatige betekenis. In zijn Instagrambericht uit 2017 (weergegeven in 2.5) meldt hij dat het enkel een mix is van zijn voor- en achternaam. In zijn pleitnotities heeft hij ook betoogd dat het de volgende elementen bevat: ‘DJ’, ‘JO’ van j en ‘KO’ van x en Köln (waar x woonde). Anderzijds betoogt hij in zijn pleitnotities dat de begripsmatige betekenis zich beperkt tot hetgeen in r.o. 6.18 is opgenomen. De voorzieningenrechter houdt het ervoor dat het publiek het eerste woord van het Uniemark begripsmatig als voornaam zal duiden en het tweede woord als achternaam. Dat het publiek het teken op een andere manier zal duiden, is niet aangetoond. Hooguit zal het publiek het teken zien als een fantasienaam zonder specifieke begripsmatige betekenis. Daarmee neemt de voorzieningenrechter voorshands aan dat de begripsmatige betekenis van Uniemark en teken voor het publiek overeenstemt.

De voorzieningenrechter gaat met dit voorshands oordeel voorbij aan het – niet nader onderbouwde – standpunt van x dat de bekendheid van het teken zodanig is dat de neutralisatieleer van toepassing is en geen sprake is van overeenstemmende tekens.<sup>9</sup> Wat er verder ook zij van de bekendheid van het teken, niet is gesteld of gebleken dat sprake is van een zodanige bekendheid dat het teken DJOKO voor het relevante publiek een vastomlijnde betekenis heeft, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Picasso of Messi.

6.20. De vraag is of, gegeven de grote mate van overeenstemming tussen het Uniemark en het teken, bij globale beoordeling sprake is van verwarringsgevaar. Naar voorlopig oordeel is dat het geval. Daarbij worden de volgende omstandigheden in aanmerking genomen.

<sup>9</sup> HvJ 12 januari 2006, C-361/04, ECLI:EU:C:2006:25 (Picaro / Picasso) en HvJ 17 september 2020, C-449/18 P en C-474/18 P, ECLI:EU:C:2020:722 (Massi / Messi)

---

6.21. Het Uniemerkt heeft naar voorlopig oordeel een groot onderscheidend vermogen waarbij van belang is dat het Uniemerkt geen beschrijvende onderdelen bevat. Het is een eigen naam waarbij de voornaam weliswaar gebruikelijk is, maar het belangrijkste bestanddeel, te weten de achternaam, zeer weinig voorkomt en daarmee een groot onderscheidend vermogen aan het merk verleent.

6.22. De diensten die onder het Uniemerkt en het teken worden geleverd, zijn bijna volledig soortgelijk in die zin dat zowel Djoko als x zich binnen de elektronische muziek concentreren op de subgenres house, deephouse, techhouse en techno. Dat binnen deze subgenres er kleine verschillen zijn in muziekstijl, zoals x betoogt, zal uiteraard het geval zijn (het produceren van muziek blijft immers een creatief proces), maar maakt niet dat de diensten minder soortgelijk zijn. Voorts is niet in geschil dat het Uniemerkt en het teken worden gebruikt in het economisch verkeer.

6.23. De bovenstaande omstandigheden zijn ruim voldoende om voorshands te kunnen concluderen dat er verwarringsgevaar te duchten is. Overigens zijn partijen het erover eens dat verwarring ook daadwerkelijk is opgetreden. Dat dat voornamelijk ziet op verkeerde tags op internet en dat daarbij Djoko bij vergissing wordt getagd bij de muziek van x en niet andersom, zoals x betoogt, is – wat daar ook van zij, Djoko heeft ook voorbeelden overgelegd van gevallen waarbij x abusievelijk wordt getagd of op andere manier verward wanneer Djoko is bedoeld (zie 2.13) – niet relevant. Dat sprake is van daadwerkelijke verwarring is voldoende en extra ondersteuning voor de conclusie dat verwarringsgevaar te duchten is. Ook is niet relevant dat x inmiddels online populairder is dan Djoko. Dat neemt immers niet weg dat hij inbreuk maakt op het Uniemerkt zonder toestemming van de houder.

6.24. Het verweer van x dat Djoko, naar de voorzieningenrechter begrijpt, zijn Uniemerkt in Nederland niet tegen x kan invoeren omdat x houder is van een ouder recht dat plaatselijke betekenis heeft (artikel 138 UMVo), te weten een Nederlands handelsnaamrecht DJOKO', kan hem niet baten. Een vordering gebaseerd op een Uniemerkt kan voor een bepaald gebied afstuiten op het verweer van (in dit geval) x dat hij een ouder recht van plaatselijke betekenis heeft, voor zover aannemelijk is (gemaakt) dat sprake is van een ouder recht van plaatselijke betekenis. Dat sprake is van een dergelijk ouder recht is echter niet aannemelijk gemaakt. x heeft zijn verweer onvoldoende gesubstantieerd, reeds omdat hij bij dat betoog tot uitgangspunt heeft genomen dat Djoko geen nog oudere rechten in Nederland heeft omdat Djoko nooit DJOKO in hoofdletters en zonder toevoeging van voornamen in Nederland zou hebben gebruikt en x dat als eerste is gaan doen. Zoals hiervoor is in het kader van 'kwade trouw' reeds is overwogen, wordt ook het oudere gebruik door Djoko van de naam Djoko in combinatie met zijn voorna(a)m(en) relevant geacht. Dit leidt ertoe dat naar voorlopig oordeel niet x maar Djoko de oudste rechten heeft in Nederland (en elders in de Unie).

6.25. Het voorgaande betekent dat Djoko zich op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo kan verzetten tegen het gebruik van het teken DJOKO door x.

---

Overige grondslagen: inbreuk handelsnaamrecht en onrechtmatig handelen

6.26. Nu de vorderingen op grond van Uniemerkinbreuk (grotendeels) zullen worden toegewezen, heeft Djoko geen belang meer bij een beoordeling op basis van de overige grondslagen (handelsnaam en beroep op 'naamrecht').

Vorderingen

6.27. De verbodsvordering in 3.1 onder A zal worden toegewezen in die zin dat zal worden opgenomen dat sprake is van inbreuk op het Uniemerken, waarbij het verbod zal worden toegewezen voor de gehele Europese Unie. Daarbij merkt x terecht op dat Djoko geen belang heeft bij het gevorderde verbod op het gebruik door x van 'Kouam Djoko' of 'William Kouam Djoko'. Nu bevoegdheid is vastgesteld voor de gehele Unie, wordt een Uniewijd verbod gegeven.

6.28. Zoals ook ter zitting door Djoko is erkend, is een verbod met onmiddellijke ingang (zoals door Djoko gevorderd) niet haalbaar. x heeft betoogd dat het vooral moeite kost om te zorgen dat op internet een consequent beeld ontstaat, in die zin dat overal het verboden gebruik ook daadwerkelijk verdwijnt. Volgens x is minimaal een termijn van een maand noodzakelijk. De voorzieningenrechter zal daarom het verbod toewijzen op die termijn, zoals in het dictum verwoord.

6.29. De in 3.1 onder A gevorderde dwangsom zal, gematigd en gemaximeerd, worden toegewezen. Daarbij wordt de dwangsom opgelegd per iedere afzonderlijke overtreding, dan wel, ter keuze van Djoko, per dag dat x handelt in strijd met het verbod.

6.30. De termijn van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op de in 3.1 onder B gevorderde zes maanden na de datum van dit vonnis.

Proceskosten

6.31. x zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Djoko worden veroordeeld.

6.32. Djoko maakt aanspraak op vergoeding van zijn volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Hij heeft specificaties in het geding gebracht die tezamen optellen tot een bedrag van € 13.000,- exclusief BTW aan advocaatkosten (ter zitting heeft Djoko bevestigd dat hij de BTW kan verrekenen). De hoogte van de specificatie is door x niet betwist.

6.33. De voorzieningenrechter merkt deze zaak met partijen aan als een normaal kort geding, waarbij een indicietarief in IE-zaken van *maximaal* € 15.000,- aan advocaatkosten hoort. Het door Djoko gespecificeerde bedrag van € 13.000,- valt daarbinnen, zodat dit bedrag voor toewijzing in aanmerking komt. Dat betekent dat de proceskosten worden begroot op een totaalbedrag van € 13.439,03 (€ 13.000,- advocaatkosten, vermeerderd met € 125,03 exploitkosten en € 314,- griffierecht).

6.34. Voor (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De

---

voorzieningenrechter zal deze nakosten begroten op € 163,- zonder betekening, dan wel € 248,- ingeval van betekening.

## **7. De verdere beoordeling in voorwaardelijke reconventie**

7.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan, zodat aan beoordeling van de reconventionele vordering niet wordt toegekomen. Voor een proceskostenveroordeling is derhalve geen grond.

## **8. De beslissing**

De voorzieningenrechter

### **in conventie**

8.1. veroordeelt x 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 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 x in strijd met het verbod wordt gehandeld, met een maximum van € 250.000,-;

8.2. veroordeelt x in de proceskosten aan de zijde van Djoko, tot op heden begroot op € 13.439,03 en begroot de nog te maken nakosten op € 163,- zonder betekening dan wel € 248,- in geval van betekening;

8.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

8.4. wijst het meer of anders gevorderde af;

8.5. bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

### **in voorwaardelijke reconventie**

8.6. verstaat dat de voorwaarde voor het instellen van de vordering niet in vervulling is gegaan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2022.