

Rechtbank Amsterdam 20 mei 2009
zaaknummer/rolnummer: 407219/HA ZA 08-2520
(mrs. H.C. Hoogeveen, P.W. van Straalen en I.H.J. Konings)

Overdracht en licentiëring van naburige rechten. Aanhoudende contractuele verhouding tussen uitvoerend kunstenaar en platenmaatschappij waarbij een reeks overeenkomsten werd gesloten voor en na de inwerkingtreding van de WNR. Vraag of deze overeenkomsten ook betrekking hebben op digitale exploitiemogelijkheden. Uit de aard en strekking van de overeenkomsten volgt geen rechtenoverdracht, maar wel een onbeperkte en exclusieve licentie, die ook op de digitale exploitiemogelijkheden betrekking heeft.
(art. 2, 9 en 33 WNR)

Vonnis in de zaak van

1. Julio Iglesias,
2. de commanditaire vennootschap Jungle Aire Limited CV, gevestigd te Curaçao, eisers, advocaat mr. R. van Dongen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sony BMG Music Entertainment (Netherlands) BV, gevestigd te Hilversum, gedaagde, advocaat mr. W.H. van Baren.

Partijen zullen hierna Iglesias c.s. en Sony genoemd worden. Eisers zullen afzonderlijk Iglesias en Jungle Aire genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 15 producties;
- de conclusie van antwoord met 10 producties;
- het tussenvonnis van 17 december 2008 waarbij een meervoudige comparitie na antwoord is gelast;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Iglesias is sinds het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw actief als artiest. Hij heeft vanaf 1978 wereldwijd naar schatting meer dan 100 miljoen geluidsdragers verkocht.

2.2. Jungle Aire is een juridische entiteit die door Iglesias in zijn hoedanigheid van uitvoerend kunstenaar wordt gebruikt bij het aangaan van verplichtingen. Jungle Aire is de rechtspolvoogster onder algemene titel van de naamloze vennootschappen naar het recht van de Nederlandse Antillen Zakros NV en Amoretta Investments NV (hierna: Zakros respectievelijk Amoretta).

2.3. Sony BMG drijft een onderneming die zich bezighoudt met het maken van muziekopnamen en de wereldwijde exploitatie daarvan. Zij is de rechtspolvoogster onder algemene titel van onder andere Sony Music Entertainment BV en CBS Grammofoonplaten NV. Sony BMG is aan te merken als één van de zogeheten major platenmaatschappijen in de internationale muziekindustrie.

2.4. Zakros en Amoretta hebben ieder met CBS Grammofoonplaten NV op 1 januari 1978 een artiestenovereenkomst gesloten. Op grond van de beide overeenkomsten is Iglesias onder andere gehouden opnames tot stand te brengen en de Master Recordings met daarop de uitvoeringen van Iglesias aan CBS Grammofoonplaten te leveren. Onder deze overeenkomsten zijn in de periode 1978-

1985 diverse albums tot stand gekomen, waaronder '33 Anos', 'Emociones', 'Hey', 'Child to women', 'Momentos', 'Iglesias in concert' en '1100 Bel Air'.

2.5. Artikel 7 van de hiervoor bedoelde overeenkomsten luidt als volgt:

GRANT OF RIGHTS

(a) All Master Recordings recorded hereunder from the inception of recording thereof, and all Matrices and Phonograph Records manufactured therefrom, together with the performances embodied thereon, shall be the sole property of CRI, free from any claims whatsoever by you; and CRI shall have the exclusive right to copyright such Master Recordings in its name as the owner and author thereof and to secure any and all renewals and extensions of such copyright.

(b) Without limiting the generality of the foregoing CRI and any person authorized by CRI shall have the unlimited right to manufacture Phonograph Records by any method now or hereafter known, derived from the Master Recordings made hereunder, and to sell, transfer or otherwise deal in the same under any trademarks, trade names and labels, or to refrain from such manufacture, sale and dealing, throughout the world [...].

2.6. In artikel 20 van deze overeenkomsten zijn definities opgenomen van in de overeenkomsten gebruikte begrippen, waaronder in artikel 20.01 de definitie van 'Master Recording' en in artikel 20.04 die van 'Records' en 'Phonograph Records'. In de overeenkomsten wordt daaronder het volgende verstaan:

'Master Recording' - every recording of sound, whether or not coupled with a visual image, by any method and on any substance or material, whether now or hereafter known, which is used or useful in the recording production and/or manufacture of phonograph records.

'Records' and 'Phonograph Records' - all forms of reproductions, now or hereafter known, manufactured or distributed primarily for home use, school use, juke box use, or use in means of transportation, embodying (a) sound alone or (b) sound coupled with visual images, e.g., 'sight and sound' devices.

2.7. De overeenkomsten van 1978 zijn gevolgd door twee overeenkomsten van 1 juli 1985. In de met Zakros gesloten overeenkomst is onder de kop van de overeenkomst het navolgende opgenomen.

The Zakros Agreement is hereby modified as provided below. All terms used herein defined in the Zakros Agreement shall have the same meanings herein as in the Zakros Agreement unless otherwise provided herein.

In de met Amoretta gesloten overeenkomst is een identieke alinea opgenomen (waarin in plaats van Zakros Amoretta moet worden gelezen).

2.8. Onder de overeenkomsten uit 1985 zijn onder andere de volgende albums met uitvoeringen van Iglesias tot stand gekomen: 'Libra', 'Un Hombre Solo', 'Non Stop', 'Raices' en 'Starry Night'.

2.9. Op 1 april 1992 is tussen Jungle Aire en Sony Music Entertainment (Holland) BV (de rechtspolvoogster onder algemene titel van CBS Grammofoonplaten, alsmede rechtsvoorgangster van Sony BMG en in de overeenkomst aangeduid met 'SMI') een artiestenovereenkomst gesloten, waarin als volgt wordt verwezen naar de met Zakros en Amoretta gesloten overeenkomsten:

Although, as a matter of convenience, this agreement incorporates some provisions the same as or similar to those in the Prior Agreements, this agreement will not constitute or be deemed a modification or an extension of the Prior Agreements, as this agreement is a new one and will have the full force and effect of a new agreement made as of the date shown above [...]

2.10. Artikel 2 van de overeenkomst uit 1992 luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

2. THE SPANISH LANGUAGE AGREEMENT

2.01. (a) The text of the Amoretta Agreement is referred to below as the 'Form Spanish Language Agreement' and the text of the 1985 Amoretta Amendment is referred to below as the 'Form Spanish Amendment'. You and SMI hereby enter into a new agreement, which agreement shall incorporate all of the terms and provisions of the Form Spanish Language Agreement in its entirety, except as specifically indicated in this agreement. That new agreement is referred to herein as the 'Spanish Language Agreement'. [...]

2.11. In artikel 3 is onder 3.01 sub a een gelijke bepaling opgenomen met betrekking tot de 'Zakros Agreement', welke overeenkomst wordt aangeduid als de 'Form English Language Agreement' en waarbij de 'new agreement' wordt aangeduid met de 'English Language Agreement'.

2.12. Artikel 5B van de overeenkomst uit 1992 luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

5B TRANSFER OF SOUND RECORDING COPYRIGHTS: SALE OF RIGHTS

5B.01. You hereby assign, transfer and sell to SMI the sound recording copyrights and all exclusive rights therein in and to all Master Recordings referred to in this agreement.

5B.02. All Master Recordings referred to in this agreement, and all Matrices and Phonograph Records manufactured therefrom, together with the performances embodied thereon, shall be the sole property of SMI, free from any claims whatsoever by you; and SMI shall have the exclusive rights to copyright such Master Recordings in its name as the owner and author thereof and to secure any and all renewals and extensions of such copyright.

5B.03. Without limiting the generality of the foregoing, SMI and any person authorized by SMI shall have the unlimited right to manufacture Phonograph Records by any method now or hereafter known, derived from the Master Recordings referred to in this agreement, and to sell, transfer or otherwise deal in the same under any trademarks, trade names and labels, or to refrain from such manufacture, sale and dealing, throughout the world [...].

2.13. Onder de overeenkomst uit 1992 zijn in de periode 1992-1996 onder andere de volgende albums met uitvoeringen van Iglesias tot stand gekomen: 'Calor', 'Crazy' en 'La Carretera'.

2.14. Op 1 januari 1996 is tussen Jungle Aire en Sony Music Entertainment (Holland) BV een nieuwe artiestenovereenkomst tot stand gekomen. In deze overeenkomst wordt onder het kopje 'General' verwezen naar de hiervoor genoemde overeenkomsten. Vervolgens wordt er op gewezen dat 'The parties acknowledge that the term of the 1992 Agreement (including, without limitation, the respective terms of the 'Spanish Language Agreement' and 'English Language Agreement' set forth therein), as modified hereunder, currently is in full force and effect.'

2.15. Artikel V van deze overeenkomst heeft de kop 'Modification of Prior Agreements'. Sub 4 van deze bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

4. The following modifications to the Prior Agreements shall be deemed in full force and effect as of the date hereof (except as provided in subparagraph V(4) (e) below):

[...]

(e) Additional Creative, Delivery and Marketing Requirements.

[...] (ix) (A) [...]

(B) Notwithstanding anything to the contrary contained in this agreement or in any of the Prior Agreements, SMI shall not, without your prior written consent, reproduce or authorize the reproduction of any audio and/or audiovisual Master Recordings embodying Artist's performances in or in the form of any 'Excluded Media' defined below.

The term 'Excluded Media' refers to the following: (i) Records to be played solely in connection with toys or games, provided such Record(s) are solely promoted, advertised, priced and distributed as a component of a toy or game; and/or (ii) the reproduction of any such Master Recording in any matter, media or device that alters or that invites or intentionally enables or permits the alteration of a Master Recording or of the context or scene in which such Master Recording is initially exploited in the form of an audiovisual production. For example, the following are Excluded Media: The 'colorization' of any audiovisual Master Recording after that initial commercial exploitation of that Master Recording; any device which invites or which intentionally permits or enables the remixing or remastering of any Master Recording; and/or any device which invites or which intentionally enables or permits the alteration of the scene or context in which an audio-only Master Recording is initially reproduced in an audiovisual reproduction. [...]

2.16. Artikel VII van de overeenkomst uit 1996 luidt als volgt:

VII. Miscellaneous

1. It is understood and agreed that, for the avoidance of doubt: (i) SMI shall continue to own all right, title, and interest in all Master Recordings (including, without limitation, all Records or other duplications in whatever form now or hereafter known, derived therefrom) embodying Artist's performances made during the respective terms of the Prior Agreements (including, without limitation, the 1992 Agreement, as modified hereunder), including, without limitation, the exclusive right to copyright those Master Recordings in SMI's name as the author and owner of them and to secure any and all renewals and extensions of copyright throughout the world; and (ii) SMI shall own the same right, title and interest in and to all Master Recordings embodying Artist's performances made during the term of this agreement (including, without limitation, all Records or other duplications in whatever form derived therefrom).

Notwithstanding the preceding sentence, SMI shall only exploit those Master Recordings either (i) actually Delivered to SMI hereunder or pursuant to the Prior Agreements or (ii) for which you have consented to the exploitation thereof (such consent to be in accordance with your practice of granting similar consents pursuant to the Prior Agreements).

2.17. Onder de overeenkomst uit 1996 zijn in de periode 1996-2005 onder andere de volgende albums met uitvoeringen van Iglesias in de handel gebracht: 'Tango', 'My Life', 'Noche De Quatro Lunas', 'Divorcía' and 'Romantic Classics'.

2.18. Op 1 januari 1998 hebben Jungle Aire en Sony Music Entertainment (Holland) BV (wederom aangeduid als SMI) een overeenkomst gesloten, welke overeenkomst ziet op de effectuering van in de overeenkomst van 1996 opgenomen optierechten.

2.19. In artikel 2.05 (Contingent Payments), aanhef en sub e is het volgende opgenomen:

[...] In respect of sales occurring on or after January 1, 1996 of records in a New Technology Configuration consisting of Master Recordings made or Delivered hereunder or pursuant to the Prior Agreements, the following shall apply:

[...].

Onder die bepaling worden vervolgens voor verkopen binnen en buiten de Verenigde Staten van Amerika verschillende 'applicable contingent payment rates' onderscheiden.

2.20. Blijkens het bepaalde in artikel 2.05 aanhef en sub h onder (iii) wordt onder New Technology Configurations het volgende verstaan:

Records in the following configurations: mini-discs, digital compact cassettes, digital audio tapes, laser discs, CD-ROM, and other Records embodying, employing or otherwise utilizing any non-analog technology (whether or not presently existing or hereafter created or developed), but specifically excluding audio-only compact discs.

2.21. Op 27 januari 2005 is tussen dezelfde partijen een overeenkomst gesloten waarbij de overeenkomst uit 1998 is aangepast. Onder laatstgenoemde overeenkomst zijn uitvoeringen van Iglesias opgenomen die via het album 'L'Homme Que Je Suis' in de handel zijn gebracht.

2.22. Op 12 september 2006 stuurt de heer [C] aan Sony BMG, in verband met de uitkomst van het album 'Romantic Classics', een e-mailbericht met onder andere de volgende inhoud:

As you may have heard I am currently involved with Jim Morey in the management of one of SONYBMG's biggest artists of all time: Iglesias. [...] On Apple's iTunes there are some 150 individual tracks available. [...] Obviously we are also interested in the availability of Iglesias's music in the international markets. As far as I can see we are currently missing the mobile applications like master ring tones, ring back tones etc. Specifically the Asian market needs these products desperately.

2.23. Op 1 april 2006 is tussen Jungle Aire en Sony BMG een nadere wijziging van de overeenkomst uit 1998 overeengekomen. Onder deze nadere overeenkomst zijn in de periode van 2006 tot heden diverse uitvoeringen van Iglesias tot stand gekomen die middels het album 'Quelque Chose De France' in de handel zijn gebracht.

2.24. In mei 2008 heeft Sony BMG (voor het eerst) een Royalty Summary Statement afgegeven met betrekking tot de royalty's die verband houden met de digitale exploitatie van uitvoeringen van Iglesias.

3. Het geschil

3.1. Iglesias c.s. vordert samengevat en verkort weergegeven:

A voor recht te verklaren

- i primair dat Sony BMG niet over de (naburige) rechten van Iglesias c.s. met betrekking tot (de opnames van) de uitvoeringen van Iglesias kan beschikken, welke tot stand zijn gekomen onder de diverse overeenkomsten;
- ii subsidiair dat Sony BMG niet over de digitale rechten van Iglesias c.s. met betrekking tot (de opnames van) de onder de genoemde overeenkomsten tot stand gekomen uitvoeringen van Iglesias kan beschikken;
- iii meer subsidiair dat Sony BMG niet kan beschikken over de rechten van Iglesias c.s. met betrekking tot de exploitatie en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of beschikbaarstelling en/of distributie en/of reproductie door middel van internet en/of intranet en/of GSM en/of GPRS en/of UMTS en/of mobiele netwerken en/of (digitale) user generated content omgevingen, op welke wijze dan ook van onder de genoemde overeenkomsten tot stand gekomen (opnames van) uitvoeringen van Iglesias;

B voor recht te verklaren

- i primair dat het Iglesias c.s. vrij staat de naburige rechten op de onder de genoemde overeenkomsten tot stand gekomen (opnames van) uitvoeringen van Iglesias zelfstandig te (doen) exploiteren, op welke wijze dan ook, zonder daartoe een vergoeding verschuldigd te zijn aan Sony BMG;
- ii subsidiair dat het Iglesias c.s. vrij staat de digitale rechten met betrekking tot de onder de genoemde overeenkomsten tot stand gekomen (opnames van) uitvoeringen van Iglesias zelfstandig te (doen) exploiteren, op welke wijze dan ook, zonder daartoe een vergoeding verschuldigd te zijn aan Sony BMG;
- iii meer subsidiair dat het Iglesias c.s. vrij staat de rechten met betrekking tot de exploitatie en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of beschikbaarstelling en/of distributie en/of reproductie door middel van internet en/of intranet en/of GSM en/of GPRS en/of UMTS en/of mobiele netwerken en/of (digitale) user generated content omgevingen van de onder de genoemde overeenkomsten tot stand gekomen (opnames van) uitvoeringen

van Iglesias zelfstandig te (doen) exploiteren, op welke wijze dan ook, zonder daartoe een vergoeding verschuldigd te zijn aan Sony BMG;

C voor recht te verklaren

- i primair dat Sony BMG geen (exclusieve) licentie heeft verkregen met betrekking tot de (naburige) rechten van Iglesias op de onder de genoemde overeenkomsten tot stand gekomen (opnames van) uitvoeringen van Iglesias;
- ii subsidiair dat Sony BMG geen (exclusieve) licentie heeft verkregen met betrekking tot de digitale rechten op de onder de genoemde overeenkomsten tot stand gekomen (opnames van) uitvoeringen van Iglesias;
- iii meer subsidiair dat Sony BMG geen (exclusieve) licentie heeft verkregen met betrekking tot de rechten in verband met de exploitatie en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of beschikbaarstelling en/of distributie en/of reproductie door middel van internet en/of intranet en/of GSM en/of GPRS en/of UMTS en/of mobiele netwerken en/of (digitale) user generated content omgevingen,

D Sony BMG uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. Iglesias c.s. stelt daartoe onder andere dat de overeenkomsten van 1978, 1985 en 1992 geen betrekking kunnen hebben op de naburige rechten van Iglesias, nu die rechten ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomsten nog niet bestonden. Ook de overeenkomsten van 1996, 1998, 2005 en 2006 zijn niet aan te merken als op overdracht van die rechten gerichte akten. Omdat niet is voldaan aan het aktevereiste van artikel 9 Wet op de Naburige rechten (hierna: Wnr) is (ook in zoverre) geen rechtsgeldige overdracht van die rechten tot stand gekomen. De overeenkomsten hebben volgens Iglesias c.s. bovendien geen betrekking op de zogenoemde digitale exploitatie van de uitvoeringen van Iglesias.

[...]

4. De beoordeling

4.1. De rechtbank gaat voor de beoordeling van het onderhavige geschil met partijen – gelijk ter zitting besproken – uit van de toepassing van Nederlands recht.

4.2. De rechtbank stelt voorop dat, zoals ter zitting door Iglesias c.s. is verduidelijkt, de onder A gevorderde verklaringen voor recht betrekking hebben op de vraag wie de exploitatierechten als bedoeld in artikel 2 Wnr toekomen. De gevorderde verklaringen voor recht hebben geen betrekking op aan Iglesias toekomende vergoedingen uit hoofde van artikel 7 Wnr en evenmin op de met die uitvoeringen gemoeide auteursrechten. In geschil is (primair) of de aan Iglesias toekomende naburige rechten aan Sony BMG zijn overgedragen. Wordt die vraag ontkennend beantwoord, dan kan Sony BMG niet over de naburige rechten beschikken (en rijst de vraag of zij een (exclusieve) licentie heeft verkregen als onder C van het petitum). Als de naburige rechten wel zijn overgedragen, is (subsidiair en meer subsidiair onder A) de vraag of die overdracht ook ziet op wat Iglesias c.s. noemt de Digitale Rechten (sub ii), dan wel op de onder sub iii omschreven wijzen van exploiteren van bedoelde uitvoeringen.

De overeenkomsten uit 1978, 1985 en 1992

De vorderingen onder A

4.3. De overeenkomsten uit 1978, 1985 en 1992 zijn tot stand gekomen vóór de inwerkingtreding van de Wnr (1 juli 1993). Iglesias genoot naar Nederlands recht ten tijde van de totstandkoming van die overeenkomsten derhalve geen bescherming van naburige rechten. Omdat Iglesias bij de totstandkoming van de overeenkomsten

sten geen uitsluitende naburige rechten toekwamen, moet er naar het oordeel van de rechtbank van worden uitgegaan dat Iglesias met die overeenkomsten geen naburige rechten heeft overgedragen. De rechtbank zoekt in deze aansluiting bij het stelsel van Richtlijn 2006/115/EG. Ingevolge artikel 13 lid 5 van deze richtlijn laat de richtlijn de vóór de aanneming ervan gesloten contracten in beginsel onverlet. Blijkens lid 6 van datzelfde artikel kunnen de lidstaten bepalen dat rechthebbenden die nieuwe rechten verwerven en voor de inwerkingtreding van de richtlijn hebben ingestemd met exploitatie, geacht worden de nieuwe uitsluitende rechten te hebben overgedragen. Uitgangspunt is derhalve dat nieuw verkregen rechten de rechthebbende toekomen, maar deze zich niet tegen exploitatie kan verzetten indien hij dat eerder is overeengekomen. De nieuw verkregen rechten komen alleen dan niet aan de rechthebbende toe, indien de maker/uitvoerend kunstenaar vóór de inwerkingtreding van de richtlijn heeft ingestemd met exploitatie en in de nationale regelgeving is bepaald dat de maker/uitvoerend kunstenaar in dat geval moet worden geacht de nieuw verkregen rechten te hebben overgedragen. Een dergelijke bepaling is in de Wnr niet te vinden. De rechtbank leidt daar uit af dat het uitgangspunt van de Nederlandse wetgever (kennelijk) is dat (de) nieuw verkregen rechten de maker/uitvoerend kunstenaar toekomen.

4.4. De rechtbank acht niet verdedigbaar dat de nieuw verkregen naburige rechten toekomen aan degene die het auteursrecht toekomt, omdat in dat geval de nieuwe rechten als een soort afgeleide in het vermogen vallen van de eigenaar van het auteursrecht (dat dan als 'moederrecht' heeft te gelden). Naburige rechten zijn moeilijk als een afgeleide van het auteursrecht te zien. Bovendien staat de wetgever, gelijk onder 4.3 is overwogen, kennelijk een andere systematiek voor ogen, op grond waarvan het afgeleide recht (in beginsel) aan de maker, dan wel de uitvoerend kunstenaar toekomt. De conclusie van het voorgaande is dat de naburige rechten, die betrekking hebben op de onder de overeenkomsten van 1978, 1985 en 1992 tot stand gekomen uitvoeringen, door Iglesias niet aan Sony BMG zijn overgedragen.

4.5. De inhoud van de na de inwerkingtreding van de Wnr tot stand gekomen overeenkomst uit 1996 en – naar tussen partijen niet in geschil is – daarmee ook de latere overeenkomsten maken dit niet anders. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

4.6. Op de in 1996 gesloten overeenkomst is de Wnr van toepassing. Blijkens artikel 9 Wnr geschiedt de levering, vereist voor een gehele of gedeeltelijke overdracht, door een daartoe bestemde akte. De overdracht omvat alleen die bevoegdheden waarvan dit in de akte is vermeld, of uit de aard of strekking van de titel noodzakelijk voortvloeit. De overeenkomst uit 1996 geeft geen blijk van een overdracht van naburige rechten. Artikel VII (Miscellaneous) is een bevestiging van hetgeen eerder is overeengekomen. Omdat die eerdere overeenkomsten niet zagen op naburige rechten, is dat ook onder de overeenkomst uit 1996 niet het geval. Zo heeft Sony BMG niet gesteld dat in 1996 (alsnog) over de overdracht van naburige rechten is gesproken. De in de overeenkomst uit 1996 opgenomen 'Excluded Media' als bedoeld in artikel V (4) (e) (ix) (B) van 1996 maken dit niet anders. Uit dat artikel blijkt slechts dat Sony BMG niet zonder toestemming van Iglesias c.s. zal overgaan tot exploitatie van uitvoeringen – kort gezegd – in combinatie met bepaalde goederen (toy or game) dan wel op een wijze die is gericht op de bewerking van die uitvoeringen (alteration, colorization, remixing or remastering). Dit duidt niet op een overdracht van naburige rechten.

4.7. Ook uit de aard en strekking van de overeenkomst uit 1996 vloeit niet noodzakelijkerwijs voort dat de naburige rechten uit de onder de eerdere overeenkomsten tot stand gekomen uitvoeringen zijn overgedragen. De rechtbank stelt voorop dat blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 9 Wnr de overdracht beperkt dient te worden uitgelegd, ten einde te voorkomen dat uit de aard en de strekking van de overeenkomst al te snel een overdracht van

een gedeelte van het uitsluitend recht wordt afgeleid. De aard en de strekking van de overeenkomst uit 1996 impliceren niet dat een overdacht van naburige rechten noodzakelijk is. Aan het doel van de exploitatieovereenkomst(en) kan immers ook recht worden gedaan als aan Sony BMG een exclusieve licentie is verleend.

4.8. Het voorgaande houdt niet in dat Sony BMG sinds de inwerkingtreding van de Wnr toestemming van Iglesias nodig heeft om de onder de bedoelde overeenkomsten tot stand gekomen uitvoeringen te exploiteren. De Wnr kent geen bepaling die ziet op de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wnr met betrekking tot vóór 1 juli 1993 tot stand gekomen overeenkomsten. Naar het oordeel van de rechtbank dient er daarom bij het ontbreken van een regeling op dit punt van te worden uitgegaan dat de Wnr de door Sony vóór 1 juli 1993 verworven exploitatierechten onverlet laat en niet op genoemde overeenkomsten inbreekt. Sony BMG kan de onder de overeenkomsten uit 1978, 1985 en 1992 tot stand gekomen uitvoeringen onder de in die overeenkomsten opgenomen voorwaarden reproduceren, verkopen en leveren. De rechtbank laat in het midden wat dit betekent voor de in de genoemde overeenkomsten opgenomen royalty-vergoedingen (die evenmin zien op de eerst later verkregen naburige rechten van Iglesias), nu het debat van partijen daarop niet gericht is geweest.

4.9. Het voorgaande leidt ertoe dat met betrekking tot de overeenkomsten uit 1978, 1992 en 1985 het gevorderde onder A (i) kan worden toegewezen als nader in het dictum bepaald. De rechtbank komt gelet daarop aan de subsidiaire vorderingen onder (ii) en (iii) niet toe.

De vorderingen onder B

4.10. De vordering onder B komen neer op verklaringen voor recht dat het Iglesias c.s. vrij staat de onder de genoemde overeenkomsten tot stand gekomen uitvoeringen op welke wijze dan ook (digitaal) te exploiteren, zonder daartoe een vergoeding verschuldigd te zijn aan Sony BMG. Iglesias c.s. heeft te weinig gesteld om tot toewijzing van de onder i, ii of iii gevorderde verklaringen voor recht te komen. Zo is niet gesteld dat de met de uitvoeringen gemoeide auteursrechten niet bij Sony BMG rusten. Iglesias c.s. heeft ook niet betwist dat zij voor exploitatie van de onder de overeenkomsten tot stand gekomen opnamen toestemming van Sony BMG nodig heeft. Reeds gelet hierop kunnen de ruim geformuleerde gevorderde verklaringen voor recht niet worden toegewezen.

De vorderingen onder C

4.11. De onder C (i, ii en iii) gevorderde verklaringen voor recht, inhoudende dat Sony BMG geen licentie heeft verkregen met betrekking tot de naburige rechten, dienen (voor de overeenkomsten van 1978, 1985 en 1992) eveneens te worden afgewezen. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

4.12. Ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomsten uit 1978, 1985 en 1992 genoot Iglesias naar Nederlands recht geen bescherming van naburige rechten. In zoverre hebben deze overeenkomsten geen betrekking op naburige rechten. De voor de inwerkingtreding van de Wnr tot stand gekomen overeenkomsten bieden Sony BMG echter onbeperkte mogelijkheden om op exclusieve wijze de onder de overeenkomsten tot stand gekomen uitvoeringen van Iglesias te exploiteren. Zo heeft Sony BMG blijkens artikel 7 (sub a en b) van de overeenkomst uit 1972 het exclusieve recht reproducties te maken van de master tapes, welke (de rechtvoorganger van) Sony BMG met het oog daarop in eigendom heeft laten overdragen, en heeft zij het onbeperkte recht om Phonograph Records op welke nu of in de toekomst bekende wijze dan ook te produceren. De aard en strekking van de overeenkomsten brengt ook onder het regime van de Wnr met zich dat de overeenkomst aldus moet worden uitgelegd dat Sony BMG onder de Wnr toestemming van Iglesias c.s. heeft datzelfde te doen.

4.13. De rechtbank is van oordeel dat die toestemming ook ziet op de door Iglesias c.s. onder C sub ii en iii van het petium bedoelde exploitatiewijzen. Met de overeenkomsten uit 1978, 1985 en 1992 is een onbeperkte en exclusieve licentie beoogd. Blijkens het bepaalde in artikel 7 van de 1978-overeenkomst en artikel 5B van de 1992-overeenkomst, in samenhang met de in de overeenkomsten gehanteerde omschrijving van de begrippen 'Records' and 'Phonograph Records', is duidelijk dat die licentie het Sony BMG mogelijk moet maken de uitvoeringen van Iglesias op welke toekomstig bekende wijze dan ook te exploiteren. De rechtbank wijst in dit verband bijvoorbeeld op de omschrijving van 'Records' en 'Phonograph Records', waaronder worden verstaan 'all forms of reproductions, now or hereafter known, manufactured or distributed' (onderstreping toegevoegd; rb). Ook de distributie via het internet valt onder deze ruime omschrijving. Deze ruime uitleg vloeit niet alleen voort uit de overeenkomsten, maar blijkt ook uit het handelen van Iglesias c.s. Zo heeft Iglesias c.s. er bij Sony BMG op aangestuurd specifieke digitale exploitatiemogelijkheden te benutten en is, ondanks dat Iglesias bekend was met het feit dat zijn uitvoeringen door Sony digitaal werden geëxploiteerd, daartegen nooit eerder bezwaar gemaakt.

Overeenkomsten uit 1996, 1998, 2005 en 2006

De vorderingen onder A en C

4.14. Met betrekking tot de overeenkomsten uit 1996, 1998, 2005 en 2006 dient, voor de beantwoording van de vraag of naburige rechten zijn overgedragen, aansluiting te worden gezocht bij de overeenkomst uit 1996. De nadien gesloten overeenkomsten beogen op dit punt volgens partijen immers geen wijziging van de overeenkomst uit 1996. Partijen zijn het erover eens dat in de in 1996 gesloten overeenkomst de in het verleden verleende rechten worden bevestigd (zie artikel VII). Omdat de daaraan voorafgaande overeenkomsten niet zagen op de overdracht van naburige rechten en de overeenkomst van 1996 in zoverre kennelijk geen wijziging beoogt, is ook onder de overeenkomst uit 1996 van een overdracht van naburige rechten geen sprake (zie in dit verband ook hetgeen de rechtbank onder 4.6 van dit vonnis heeft overwogen). De rechtbank wijst in dit verband voorts op de restrictieve uitleg die artikel 9 Wnr met zich brengt en op het ontbreken van een op de overdracht van naburige rechten gerichte bepaling. Dit alles maakt dat van een (doordachte) overdracht van naburige rechten geen sprake kan zijn. Dat onder de vanaf 1996 gesloten overeenkomsten geen wijzigingen zijn overeengekomen omdat, gelijk Sony BMG stelt, zij ervan uitging dat haar op grond van de eerdere overeenkomsten reeds alle rechten toekwamen, is onvoldoende om een overdracht van de later verkregen naburige rechten aan te nemen. Voor zover Sony BMG voor een andere uitleg steun zoekt in de in de overeenkomst opgenomen Excluded Media-clause (zie onder 2.15 van dit vonnis) en de New Technology-bepaling in de overeenkomst uit 1998 (zie onder 2.19 van dit vonnis) geldt dat die bepalingen eveneens in een exclusieve licentieovereenkomst passen. De aard en strekking van de overeenkomst uit 1996 maakt het voorgaande niet anders. De onbeperkte exploitatiemogelijkheden welke Sony BMG onder die overeenkomst worden verschaft, zijn ook mogelijk onder een exclusieve licentieovereenkomst. De rechtbank zal de gevraagde verklaring voor recht onder A daarom ook voor de overeenkomsten uit 1996, 1998, 2005 en 2006 toewijzen.

4.15. De aard en strekking van de artiestenovereenkomst vereist wel noodzakelijkerwijs de toestemming van Iglesias om zijn naburige rechten te exploiteren. Een andere uitleg zou de overeenkomst zinledig maken. De rechtbank is van oordeel dat Sony BMG een exclusieve licentie heeft verkregen met betrekking tot de onbeperkte exploitatie van de uitvoeringen van Iglesias. Het onder C (i) gevorderde dient om die reden te worden afgewezen, voor zover dit de overeenkomsten uit 1996, 1998, 2005 en 2006 betreft.

4.16. De subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen onder C ii en C iii) dienen eveneens te worden afgewezen. Anders dan Iglesias c.s., is de rechtbank van oordeel dat de exclusieve licentie ook ziet op exploitatiewijzen als onder C ii en C iii omschreven. Dat partijen en de bedoelde exploitatiemethoden niet expliciet voor ogen hebben gehad (omdat zij daarmee nog niet bekend waren) doet daar niet aan af. Artikel 9 Wnr, dat ook in het geval van het verlenen van toestemming van toepassing is, staat daaraan niet in de weg. Uit de aard en strekking van de overeenkomsten en de door partijen in de overeenkomsten gehanteerde definities vloeit naar het oordeel van de rechtbank voort dat de licentie ziet op toekomstige (dus ook digitale) exploitatievormen. Het doel van de overeenkomsten is immers om Sony in staat te stellen de uitvoeringen van Iglesias op welke wijze dan ook (met uitzondering van de zogenaamde excluded media-clause) te exploiteren. De rechtbank wijst in dit verband bijvoorbeeld op artikel VII lid 1 van de overeenkomst uit 1996 in combinatie met de (ook) onder de overeenkomst gehanteerde ruime omschrijving van Records, waaronder door partijen worden verstaan 'all forms of reproductions, *now or hereafter known*, manufactured or distributed [...] embodying (a) sound alone or (b) sound coupled with visual images' (cursivering rb). Zouden de toekomstige (digitale) exploitatiemethoden niet onder de overeenkomsten zijn te scharen, dan zouden de overeenkomsten (die ook in 2005 en 2006 in dit opzicht niet zijn aangepast) voor een belangrijk deel zonder betekenis zijn (geworden). De rechtbank neemt daarbij in overweging dat Iglesias c.s. niet heeft betwist dat een muziekmaatschappij als Sony BMG met haar tijd moet meegaan en (in het belang van de artiesten die zij vertegenwoordigt) moet inspelen op nieuwe technische ontwikkelingen en nieuwe exploitatiemethoden. Dat bepaalde exploitatiewijzen ten tijde van het aangaan van de diverse overeenkomsten nog niet voorzienbaar waren, laat onverlet dat partijen daarop in de overeenkomsten hebben geanticipeerd middels de hiervoor weergegeven ruime omschrijvingen. De door de rechtbank voorgestane uitleg vindt ook steun in het handelen van Iglesias c.s. Zo is Sony BMG in 2006 aangesproken op het niet benutten van digitale exploitatiewijzen. De rechtbank verwijst in dit kader naar de hiervoor onder 2.20 aangehaalde e-mail van [C], betrokken bij het management van Iglesias. Iglesias c.s. betoogt in dit verband weliswaar dat het genoemde album tot stand is gekomen onder een afzonderlijke overeenkomst en dat de besprekingen inzake de digitale exploitatie een 'brainstormkarakter' hadden, maar gaat daarmee voorbij aan de inhoud van het e-mailbericht. De in het bericht genoemde digitaal beschikbare (delen van) albums zien immers niet op het op dat moment nog uit te komen album 'Romantic Classics'. Uit het e-mailbericht blijkt bovendien dat Sony BMG de digitale exploitatie van diverse uitvoeringen van Iglesias al ter hand had genomen en Iglesias c.s. daarvan op de hoogte was.

De vorderingen onder B

4.17. De vorderingen onder B worden afgewezen. De rechtbank verwijst daarvoor naar hetgeen zij onder 4.10 heeft overwogen.

[...]

5. De beslissing

De rechtbank

- verklaart voor recht dat Sony BMG niet over de naburige rechten van Iglesias c.s. met betrekking tot de onder de overeenkomsten van 1978, 1985, 1992, 1996, 1998, 2005 en 2006 tot stand gekomen uitvoeringen van Iglesias kan beschikken;

[...]

Vóór de onderhavige zaak heeft de Nederlandse rechter zelden de gelegenheid gekregen om zich te buigen over de uitleg van een overeenkomst die betrekking heeft op de overdracht van exploitatierechten in de zin van art. 2 van de Wet op de Naburige Rechten (WNR).¹ De partijen, zanger Julio Iglesias en zijn vennootschap Jungle Aire Ltd. aan de ene kant, en Sony BMG Music Entertainment BV aan de andere kant, hebben in een periode van bijna dertig jaar een reeks overeenkomsten gesloten inzake de exploitatie van de rechten van Iglesias. De vraag die hier aan de rechtbank wordt voorgelegd is aan wie de naburige rechten, inclusief de digitale rechten, toekomen: aan de uitvoerend kunstenaar zelf, of (ook of alleen) aan de platenmaatschappij. Wat de zaak extra interessant maakt is het tijdsbestek waarbinnen de verschillende overeenkomsten werden gesloten: vóór of na de inwerkingtreding van de WNR in 1994, en vóór of na de opkomst van de digitale technologie als economisch relevante exploitatiewijze. Daarnaast is de uitspraak interessant vanwege de manier waarop de rechter de overeenkomsten in het licht van de regel van art. 9 WNR uitlegt: hoewel er geen overdracht van naburige rechten plaats heeft gevonden is er volgens de rechter wel sprake van een exclusieve licentie. Of de redenering van de rechtbank op alle punten in overeenstemming is met de intentie van de wetgever, valt echter te betwijfelen.

Op grond van de overgelegde stukken blijkt dat zeven overeenkomsten werden gesloten in achtereenvolgens 1978, 1985, 1992, 1996, 1998, 2005 en 2006. Drie daarvan dus vóór de inwerkingtreding (in 1994) van de WNR. Omdat ten tijde van het sluiten van deze drie overeenkomsten nog geen specifieke bescherming van naburige rechten werd verleend naar Nederlands recht, concludeert de rechtbank dat deze overeenkomsten geen betrekking op naburige rechten hebben. Hetzelfde geldt, volgens hem, ook voor de overeenkomsten die na 1994 zijn gesloten: omdat de levering, vereist voor een gehele of gedeeltelijke overdracht van naburige rechten, krachtens art. 9 WNR dient te geschieden door een daartoe bestemde akte en omdat in geen der contracten sprake blijkt te zijn van overdracht van naburige rechten, kan Iglesias zijn naburige rechten niet aan Sony BMG hebben overgedragen. De naburige rechten komen dus toe aan de uitvoerend kunstenaar zelf. Tot zo ver geen probleem met de redenering!

Moeilijker is de argumentatie van de rechtbank te volgen waar hij in de overeenkomsten een onbeperkte en uitdrukkelijke exclusieve licentie ten gunste van Sony BMG leest. De rechtbank wijst in dit verband op de omschrijving van 'Records' en 'Phonograph Records' in de contracten, waaronder worden verstaan 'all forms of reproductions, now or hereafter known, manufactured or distributed'. Volgens de rechtbank brengt de aard en strekking van de overeenkomsten ook onder het regime van de WNR met zich dat de overeenkomst aldus moet worden uitgelegd dat Sony BMG onder de WNR toestemming van Iglesias c.s. heeft datzelfde te doen (rov. 4.12). Dit zou uit de aard of strekking van de overeenkomsten voortvloeien en uit het feit dat Iglesias nooit eerder bezwaar had gemaakt. De redenering van de rechtbank is van toepassing op alle (zeven) overeenkomsten in de reeks, ongeacht of zij vóór of na de inwerkingtreding van de WNR zijn gesloten, en ongeacht de exploitatiewijzen, inclusief de distributie via het internet.

Wat de contracten uit 1978, 1985 en 1992 betreft, baseert de rechtbank zijn argumentatie op de artikelen 2, 9 en 33 WNR. Volgens de parlementaire geschiedenis, is de WNR niet alleen van toepassing op ná het tijdstip van inwerkingtreding ervan plaatsvindende uitvoeringen, fonogrammen of uitzendingen die, maar ook op

prestaties die daarvóór hebben plaatsgevonden. Vanaf dat tijdstip is voor het verrichten van handelingen die vallen onder het exclusieve recht van de rechthebbende diens toestemming vereist. Zoals de rechtbank het zelf aangeeft is de toestemming van Iglesias vereist om zijn prestaties te exploiteren. En hoewel het vereiste van een (onderhandse of authentieke) akte onder art. 9 WNR niet retroactief is,² is het moeilijk in te zien hoe, op basis van de bewoordingen inzake de overdracht van louter auteursrechten, een exclusieve licentie inzake de naburige rechten uit de aard en de strekking van de overeenkomsten kan voortvloeien. De toestemming (hoe ruim ook) om auteursrechtelijk relevante handelingen te verrichten kan niet zonder meer naar de exploitatie van naburige rechten worden overgeheveld. Om geacht te kunnen worden een exclusieve licentie aan Sony BMG te hebben verleend, heeft de uitvoerend kunstenaar toch wel moeten beseffen dat aan hem exclusieve naburige rechten toekwamen, wat ten tijde van het sluiten van de drie oudere overeenkomsten niet mogelijk was. Volgens de jurisprudentie moet het voldoende vast staan dat toestemming is verleend wat in de onderhavige zaak niet het geval is.³ Deze redenering is nog sterker wat de latere overeenkomsten betreft. Volgens de derde volzin van art. 9 WNR dient de levering die vereist is voor gehele of gedeeltelijke overdracht van naburige rechten te geschieden door een daartoe bestemde akte. In de laatste volzin van hetzelfde artikel wordt nadrukkelijk aangegeven dat ook in het geval van licentieverlening zo'n akte nodig is. Dit om de uitvoerende kunstenaars te beschermen tegen onvermoede toestemmingen, c.q. impliciete licenties. Iglesias heeft geen akte getekend waaruit afgeleid kan worden dat hij aan Sony BMG een exclusieve licentie met betrekking tot zijn naburige rechten heeft verleend.

In beginsel zou een dergelijke exclusieve nabuurrechtelijke licentie met zoveel woorden in de overeenkomst moeten zijn aangeduid om exclusiviteit te bewerkstelligen. Uit art. 9 WNR volgt verder dat het niet onverstandig is om de exploitatievormen die men onder een exclusieve licentie wil laten vallen, uitdrukkelijk op te sommen. Als bepaalde exploitatiewijzen niet met zoveel woorden in een contract worden genoemd, kan worden aangenomen dat zij niet bij de exclusieve licentie zijn inbegrepen.⁴ Hadden de partijen in het onderhavige geval wel een exclusieve licentie betreffende de naburige rechten van Iglesias op het oog gehad, dan hadden ze de verschillende nieuwe exploitatiewijzen in de overeenkomst moeten noemen om hun intentie duidelijk te maken. Nogmaals, de toestemming (hoe ruim ook) om auteursrechtelijk relevante handelingen te verrichten valt niet zonder meer naar de exploitatie van naburige rechten over te hevelen. Er kan dus in het onderhavige geval geen sprake zijn van een exclusieve licentie met betrekking tot de digitale exploitatiewijzen, vooral niet uit hoofde van de drie oudste overeenkomsten. Een andere uitleg is onverenigbaar met de intentie van de wetgever, want uit de MvT bij de WNR valt op te maken dat bij twijfel over de aan de licentie te geven uitleg in het voordeel van de uitvoerende kunstenaar moet uitvallen.

Uit de uitspraak blijkt dat het geschil tussen de partijen niet over de (misgelopen) royalty's ging. Voor iedere andere, minder populaire artiest zou dat echter van wezenlijk belang zijn geweest. Was de rechtbank tot de tegenovergestelde conclusie gekomen, dan had Iglesias – en andere uitvoerende kunstenaars in hun eigen contractuele verhoudingen – extra royalty-vergoedingen van Sony BMG kunnen afdwingen of had hij (tenminste in theorie) zijn exclusieve rechten door een andere platenmaatschappij kunnen laten exploiteren. Gezien de schaarse jurisprudentie en de onduidelijkheid als gevolg van deze uitspraak zou een wetswijziging om aanvullende bescherming aan de uitvoerend kunstenaar te bieden niet overbodig zijn. Laten we hopen dat de Nederlandse wetgever, na op dit punt jaren te hebben stil gezeten, gehoor zal geven aan de aanbeveling in het rapport van de Commissie-Gerkens om het auteurscontractenrecht zo snel mogelijk wettelijk te regelen.⁵

1 Vزر. Rb. Zutphen 21 maart 1994, *KG* 1994, 137; Vزر. Rb. Amsterdam 8 april 2004, *AMI* 2004/5, nr. 16 m.nt. K.J. Koelman.

2 Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht*, p. 683.

3 Vزر. Rb. Zutphen 21 maart 1994, *KG* 1994, 137.

4 Vزر. Rb. Amsterdam 8 april 2004, *AMI* 2004/5, nr. 16 m.nt. K.J. Koelman.

5 Tweede Kamer, 'Auteursrecht – Een rapport', rapport van de commissie-Gerkens, Den Haag, 17 juni 2009, p. 39.