



vonnis

IN NAAM VAN DE KONING

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/515365 / KG ZA 21-6

Vonnis in kort geding van 3 maart 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
UPSOURCE B.V., ook h.o.d.n. Juuni,
gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te De Bilt,
eiseres,
advocaat mr. S.M. Kaak te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JUNE B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SIAM B.V.,
beiden gevestigd te Utrecht,
gedaagden,
advocaat mr. R.P.J. Ribbert te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Upsource en June en Siam genoemd worden. Gedaagden worden gezamenlijk als June c.s. aangeduid.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 19 januari 2021 met producties 1 t/m 12.
 - de akte overlegging producties 1 t/m 14 van June c.s.
 - de akte aanvullende producties 13 t/m 29 van Upsource.
 - de pleitnota van Upsource.
 - de pleitnota van June c.s.
 - de mondelinge behandeling op 4 februari 2021.
 - de aanhouding ten behoeve van schikkingsonderhandelingen.

1.2. Partijen hebben de voorzieningenrechter op 15 februari 2021 bericht dat partijen onderling geen regeling hebben getroffen. Vervolgens is vonnis bepaald op vandaag.

2. Waar gaat het om?

2.1. Upsource is – kort gezegd – een uitzendbureau, handelend onder de naam Juuni, dat zich specifiek richt op het segment klantcontact/klantenservice. Sinds begin 2015 biedt Upsource haar diensten aan op haar website via de domeinnaam www.juunital.nl, al dan niet in combinatie met onderstaand logo en de toevoeging ‘attitude hunters’.



2.2. Op 4 februari 2015 heeft Upsource het woordmerk ‘Juuni’ ingeschreven in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) voor de klassen 35 (werving en selectie van medewerkers), 42 (advies over IT-gerelateerde diensten) en 44 (medische en psychologische diensten).

2.3. June is op 24 januari 2019 opgericht met Siam als (enig) bestuurder. Ook June is een uitzendbureau en houdt zich bezig met het (doen) werven, selecteren, detacheren en uitzenden van personeel. June biedt haar diensten aan onder de namen ‘June’ en ‘June Digital’. De website van June is te vinden via de domeinnaam www.junedigital.nl. Zij maakt daarbij gebruik van de onderstaande logo’s.



2.4. Upsource is van mening dat June c.s. inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkrechten met betrekking tot Juuni en dat June c.s. onrechtmatig handelt door op onrechtmatige wijze mee te liften op het succes, de reputatie en investeringen van Upsource. Haar vorderingen, met de daarbij behorende nevenvorderingen, zijn gericht op het staken en gestaakt houden van het gebruik van de naam/het teken ‘June’ door June c.s.

2.5. June c.s. is van mening dat zij geen inbreuk maakt op de handelsnaam- en merkenrechten van Upsource, en dat zij niet onrechtmatig handelt tegenover Upsource.

3. De beoordeling

Spoedeisend belang

3.1. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Dat door Upsource in het onderhavige geval onvoldoende voortvarend is opgetreden, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet gebleken. June c.s. heeft weliswaar aangevoerd dat Upsource tot twee keer toe een radiostilte heeft laten ontstaan voordat zij dit kort geding aanhangig heeft

gemaakt, maar aan de andere kant verwijt June c.s. Upsource ook dat zij er (juist) met gestrekte been is ingegaan. Vast staat dat Upsource voor het eerst omstreeks 14 september 2020 contact heeft opgenomen met June c.s., nadat zij kort daarvoor op de hoogte was geraakt van het bestaan van June. Uiteindelijk is de dagvaarding op 19 januari 2021 uitgebracht. Een tijdsverloop van vier maanden tussen het eerste moment van contact en het uitbrengen van de dagvaarding acht de voorzieningenrechter voldoende voortvarend.

Merkenrecht

3.2. Upsource verwijt June c.s. door het gebruik van de handelsnaam 'June' en domeinnaam 'junedigital.nl' inbreuk te maken op de merkrechten van Upsource op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE.

3.3. In deze procedure zal beoordeeld dienen te worden of Upsource voldoende aannemelijk heeft gemaakt, dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat June c.s. inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Juuni woordmerk, zoals ingeschreven in het Merkenregister door het gebruik van het teken June.

3.4. Inbreuk op het woordmerk van Upsource in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE kan worden aangenomen als June c.s. een overeenstemmend teken gebruikt voor soortgelijke waren en/of diensten en daardoor bij het in aanmerking komende publiek gevaar voor directe of indirecte verwarring te duchten is. Uitgangspunt bij die beoordeling is dat vergeleken moet worden het Juuni-woordmerk zoals het is geregistreerd en de tekens zoals June c.s. die gebruikt. Of sprake is van overeenstemmende tekens dient globaal beoordeeld te worden naar de totaalindruk die merk en tekens maken, en of zij auditief, visueel of begripsmatig – rekening houdende met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen – zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het relevante publiek (in)directe verwarring wordt gewekt. Voor deze beoordeling moet worden uitgegaan van het relevante publiek.

Overeenstemming van tekens

3.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat sprake is van enige overeenstemming tussen het merk 'Juuni' en de tekens 'June' en zal dit hierna verder toelichten.

3.6. Visueel gezien is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van enige overeenstemming. Beide woorden beginnen met de letters 'JU' en in het midden bevindt zich de letter 'N'. Deze drie letters vormen, mede gelet op het feit dat het in beide gevallen gaat om korte woorden, de dominerende bestanddelen en zijn bepalend voor de totaalindruk.

3.7. Begripsmatig stemmen het merk 'Juuni' en het teken 'June' overeen. Juuni is afgeleid van de maand juni en dat komt overeen met de betekenis van het Engelstalige 'June'. Dat June ook wordt gebruikt als meisjesnaam, zoals door June c.s. betoogd, doet daaraan niet af.

3.8. Auditief gezien is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van overeenstemming. Het merk 'Juuni' is afgeleid van de maand juni. De extra 'u' is toegevoegd om de vindbaarheid op internet te vergroten, maar leidt niet tot een andere uitspraak. Het wordt in het Nederlands dan ook uitgesproken als [ju-nie]. De naam 'June' is een Engelstalig woord dat wordt uitgesproken als [djoen]. Auditief is er dan ook geen

overeenstemming. Upsource heeft echter betoogd dat haar afnemers het merk 'Juuni' uitspreken op zijn Engels, en wel als [djoenie]. Ook als de stelling van Upsource juist zou zijn, wat door June c.s. wordt betwist, geldt dat dit niet tot een andere uitkomst leidt. Vast staat dat het woord 'Juuni' in het Engels geen bestaand woord is. De juiste uitspraak in het Engels is daarom onduidelijk. Engelstalige woorden met daarin 'uu' zijn niet (veel) voorkomend. Dat onduidelijk is hoe het merk 'Juuni' op zijn Engels moet worden uitgesproken, blijkt ook wel uit het feit dat Upsource ter zitting heeft verklaard dat zij veel vragen krijgt van haar afnemers over de juiste wijze van uitspreken. Bovendien geldt dat als wel (ook) zou worden uitgegaan van de Engelstalige uitspraak [djoenie], er dan op dit punt enige mate van auditieve overeenstemming is met het teken 'June' maar dat er dan (anders dan hiervoor onder 3.7 is overwogen) geen sprake is van begripsmatige overeenstemming. Zowel 'Juuni' als 'juni' komen in de Engelse taal immers niet voor.

3.9. June c.s. maakt ook gebruik van het teken June met daaraan de toevoeging 'digital'. Deze toevoeging is weliswaar visueel waarneembaar, wordt ook uitgesproken en voegt betekenis toe, maar dit neemt de overeenstemming tussen het woordmerk 'Juuni' van Upsource en de door June c.s. gebruikte tekens niet weg. Het eerste woord in een teken krijgt in het algemeen meer aandacht van het relevante publiek dan de daaropvolgende woorden. Dat is ook in dit geval zo. Voor de totaalindruk die de door June c.s. gebruikte tekens achterlaten is het onderscheidende en dominerende bestanddeel June bepalend en de toevoeging ondergeschikt.

(Soort)gelijkheid waren en diensten

3.10. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de onder het merk en het teken aangeboden waren en/of diensten, dient een vergelijk te worden gemaakt tussen de waren en diensten waarvoor het woordmerk van Upsource is ingeschreven enerzijds en de waren en diensten waarvoor June c.s. haar tekens gebruikt anderzijds. De voorzieningenrechter is van oordeel dat partijen dezelfde of soortgelijke diensten aanbieden in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Dat de dienstverlening niet volledig overeenstemt doet er niet aan af dat er tenminste sprake is van een aanzienlijke overlap in het aanbod.

Onderscheidend vermogen

3.11. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woordmerk 'Juuni' beschikt over enig onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor het wordt gebruikt. Juuni is niet beschrijvend voor uitzenddiensten; in zoverre heeft het onderscheidend vermogen. De onderscheidende kracht wordt echter beperkt doordat het woord is afgeleid van de kalendermaand juni en nagenoeg gelijk wordt geschreven.

Relevant publiek

3.12. De voorzieningenrechter is van oordeel dat onder het relevante publiek dient te worden verstaan werkzoekenden en werkgevers, die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Anders dan June c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat het publiek van Upsource en June (in ieder geval deels) met elkaar overeenstemt. Voor zover het publiek bestaat uit de werkgevers betreft dit een professioneel publiek, waarbij een hoog aandachtsniveau verondersteld mag worden. Hoewel van werkzoekenden niet gezegd kan worden dat dit een professioneel publiek betreft, geldt ook hier dat er een grote mate van oplettendheid kan worden verwacht. Het gaat immers om een dienst (het zoeken en vinden van een baan), dat

geen alledaagse bezigheid is en waarvan de uitkomst van die zoektocht een grote invloed heeft op het dagelijks leven van de werkzoekende.

Verwarringsgevaar

3.13. De volgende vraag die ter beantwoording voorligt, is of er sprake is van direct en indirect verwarringsgevaar. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat hiervan op grond van het voorgaande onvoldoende is gebleken om hier bij wijze van voorlopige voorziening vooruit te kunnen lopen op de uitkomst van de bodemprocedure. Daarbij heeft de voorzieningenrechter alle relevante factoren en omstandigheden tegen elkaar afgewogen. Er is sprake van enige visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk 'Juuni' en het teken 'June'. Er is echter geen auditieve overeenstemming, terwijl juist de mate van auditieve overeenstemming relevant is nu het om een woordmerk gaat. De overeenstemming is daarom gering. Daarnaast heeft het woordmerk weliswaar onderscheidende kracht omdat de betekenis niet beschrijvend is voor uitzenddiensten, maar de onderscheidende kracht is beperkt omdat het woordmerk is afgeleid van de kalendermaand juni. Daar komt bij dat het relevante publiek gemiddeld genomen een relatief hoog aandachtsniveau heeft. Bij hen zullen de verschillen tussen de totaalindrukken van het merk 'Juuni' en het teken 'June' snel opvallen. Er is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook onvoldoende gebleken van een reëel gevaar voor directe of indirecte verwarring bij dat publiek.

3.14. Slotsom is dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands niet is gebleken van merkinbreukend handelen door June c.s.

Handelsnaam

3.15. Volgens Upsource maakt June c.s. op grond van artikel 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw) inbreuk op de handelsnaam en het merk 'Juuni'. Zij voert daartoe hetzelfde aan als hetgeen zij in het kader van de hiervoor behandelde merkinbreuk aanvoert.

3.16. De voorzieningenrechter heeft in dat kader reeds geoordeeld dat geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat sprake is van een publiek met een hoog aandachtsniveau die geacht moet worden de verschillen in de totaalindrukken van de beide namen te herkennen, nu er slechts beperkt sprake is van visuele overeenstemming en – voor zover wordt uitgegaan van een Nederlandstalige uitspraak van 'Juuni' – geen auditieve overeenstemming. En in het geval bij een Engelstalige uitspraak van de naam 'Juuni', sprake is van enige auditieve overeenstemming dan ontbreekt een begripsmatige overeenstemming. Nu er door Upsource in het kader van de handelsnaaminbreuk geen nieuwe argumenten zijn aangedragen, geldt deze beoordeling eveneens voor de gestelde handelsnaaminbreuk. Daarbij komt nog dat partijen hun handelsnamen op het internet en in hun digitale handtekening (veelal) gebruiken in de vorm van een logo (zie 2.1 en 2.3). Deze logo's zijn verschillend in vormgeving en dragen niet bij aan mogelijk verwarringsgevaar.

Onrechtmatige daad

3.17. Upsource verwijt June c.s. tot slot onrechtmatig handelen. De keuze voor de naam 'June' zorgt volgens Upsource voor onnodige verwarring op de markt en dit wordt versterkt door het gebruik van een favicon met een gelijke karakteristieke spelling van de letter 'J'. June c.s. probeert op misleidende wijze klanten bij haar concurrent weg te lokken dan wel bewust aan te haken bij de handelsnaam, domeinnaam en het merk 'Juuni' met als doel Upsource schade toe te brengen.

3.18. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De aan de vordering uit onrechtmatige daad ten grondslag gelegde feiten zijn dezelfde als die aan de vordering uit hoofde van de merkinbreuk en de handelsnaaminbreuk ten grondslag zijn gelegd. Gelet op wat in dit vonnis al is overwogen over de inbreuk op het merkrecht en op de handelsnaam is geen grond om te oordelen dat June c.s. onrechtmatig jegens Upsource gehandeld heeft.

Conclusie

3.19. Gelet op het vorenstaande komen de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking.

3.20. Upsource zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.

3.21. June c.s. heeft de kosten aan haar zijde tot en met de zitting begroot op € 18.588,- (zie productie 14).

3.22. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vorderingen voor 90% zien op de handhaving en bescherming van de merkrechten en handelsnaamrechten van Upsource, zodat voor dit deel van de vordering artikel 1019h Rv van toepassing is. Het resterende deel van het geschil dat onrechtmatig handelen als grondslag heeft is 10%. Dit deel van de proceskosten zal conform het normale liquidatietarief worden vastgesteld en bedraagt € 98, (10% van € 980,--).

3.23. Op grond van artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

3.24. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatie-tarieven in IE-zaken. De voorzieningenrechter neemt als uitgangspunt het (maximum) tarief behorend bij een normaal kort geding, te weten € 15.000,--. Dit vanwege de omvang van het feitenonderzoek in deze procedure, het feit dat de vorderingen op meerdere grondslagen zijn gebaseerd en er uitgebreid verweer is gevoerd. Dit maakt de inbreukwestie tot een meer complexe zaak dan een eenvoudig kort geding. De op artikel 1019h Rv gebaseerde kosten bedragen € 13.500,-- (90% van € 15.000,--).

3.25. De kosten aan de zijde van June c.s. worden begroot op:

- griffierecht	€ 656,00
- salaris advocaat	€ 13.598,00
Totaal	€ 14.254,00

4. De beslissing

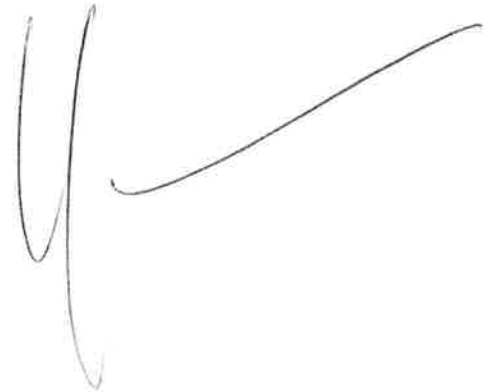
De voorzieningenrechter

4.1. wijst de vorderingen af,

4.2. veroordeelt Upsource in de proceskosten, aan de zijde van June c.s. tot op heden begroot op € 14.254,00,

4.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Praamstra en door mr. A.T.T. van Rens in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2021.



VOOR ZESSE 3-3-21
DE GRONDER VAN DE RECHTBANK
MIDDEN-NEDERLAND