

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/636431 / KG ZA 22-910

Vonnis in kort geding van 17 maart 2023

in de zaak van

1. **WONDERKIND INNOVATIONS B.V.**,
te Amsterdam,
2. **WONDERKIND TECHNOLOGIES B.V.**,
te Amsterdam,
3. **WONDERKIND GLOBAL B.V.**,
te Amsterdam,
eiseressen,
advocaat mr. M.E. Verwoert te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
WONDERKIND TECHNOLOGIES,
te New York, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
WONDERKIND TECHNOLOGIES UK LTD.,
te Londen, Verenigd Koninkrijk,
gedaagden,
advocaat mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Wonderkind (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en gedaagden zullen hierna gezamenlijk Wunderkind (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden.

De zaak is voor Wonderkind inhoudelijk behandeld door mr. Verwoert voornoemd en mr. M.B. van Oostrum, advocaat te Amsterdam, en voor Wunderkind door mr. Adam-van Straaten voornoemd en mr. B.A. Peper, advocaat te Rotterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 17 oktober 2022 met producties EP01 t/m EP18;
 - de op 16 januari 2023 ingediende pleitnotities van Wunderkind met producties GP01 t/m GP23;
 - de op 16 januari 2023 ingediende pleitnotities van Wonderkind met producties EP19 en EP20;

-
- de op 17 januari 2023 ingediende aanvullende pleitnotities van Wunderkind met productie GP24;
 - de e-mail van 19 januari 2023 van Wunderkind met producties EP21 t/m EP23;
 - de e-mail van 19 januari 2023 van Wunderkind met productie GP25;
 - de mondelinge behandeling van 20 januari 2023.

1.2. Na afloop van de mondelinge behandeling zijn partijen in de gelegenheid gesteld om hun geschil in onderling overleg te beslechten. Op 3 februari 2023 en 6 februari 2023 hebben partijen de voorzieningenrechter bericht dat zij niet tot overeenstemming zijn gekomen en verzocht om vonnis te wijzen.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

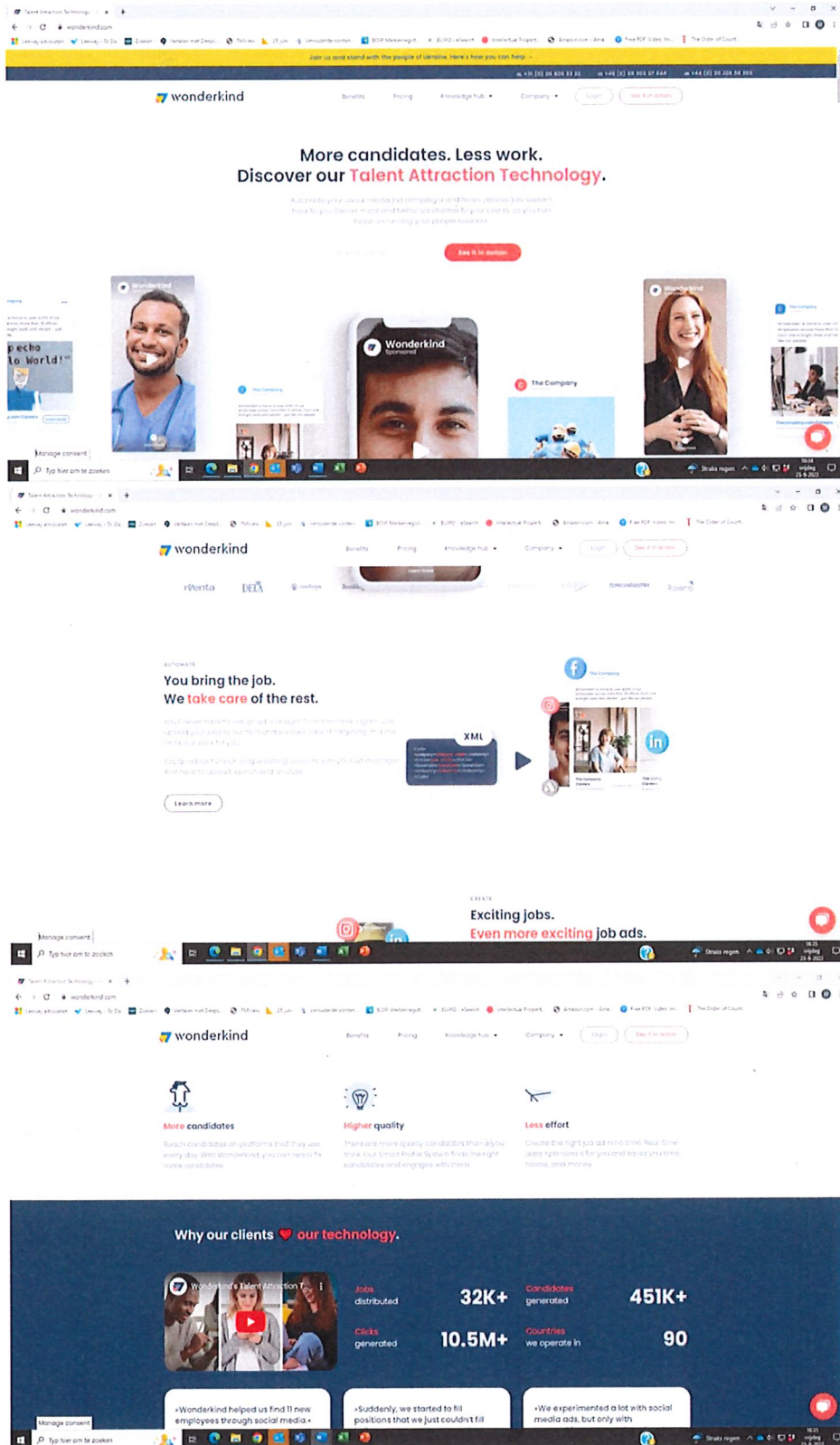
2.1. Eiseressen zijn onderdeel van de Wunderkind-groep, een in 2015 opgerichte Nederlandse onderneming. Wunderkind heeft software ontwikkeld waarmee met een online advertentie een specifieke doelgroep kan worden bereikt. Wunderkind biedt deze software (onder de naam Talent Attraction Technology tool) aan aan bedrijven en begeleidt hen bij het optimaliseren van hun vacature-advertenties, het vergroten van het bereik van vacatures en het personaliseren van het vacatureaanbod. Wunderkind is actief in de gehele Europese Unie en biedt haar diensten aan voor alle bedrijfssectoren.

2.2. Wunderkind Innovations B.V. is houdster van het op 6 december 2017 onder nummer 017034232 voor de volgende diensten in klasse 35 ingeschreven Uniewoordmerk WONDERKIND (hierna: het Wunderkind-Uniemark):

Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; human resource management; personeelsdiensten en personeelswerving; het verstrekken van marketingadvies op het gebied van sociale media; marketingdiensten, met name voor campagnes voor het werven van personeel; optimalisatie van zoekmachines; zoekmachinemarketing; consultancy inzake arbeidsbemiddeling; verwerken van gegevens; opstellen van statistieken; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

2.3. Wunderkind houdt ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk woordmerken bestaande uit het woord WONDERKIND.

2.4. Wunderkind Technologies B.V. en Wunderkind Global B.V. bieden met toestemming van Wunderkind Innovations B.V. hun diensten aan onder het Wunderkind-merk. Ter illustratie zijn hieronder een aantal afbeeldingen weergegeven van de manier waarop Wunderkind het merk gebruikt op haar website (www.wonderkind.com):



2.5. Wunderkind Technologies is een wereldwijd opererende Amerikaanse onderneming met vestigingen in New York City, Indianapolis en Montreal. Zij is in 2010 opgericht onder de naam BounceX (Bounce Exchange) en heeft haar naam per 18 maart 2020 gewijzigd. Wunderkind Technologies UK Ltd is een dochteronderneming van Wunderkind Technologies en heeft haar hoofdvestiging in Londen.

2.6. Omstreeks 10 mei 2022 is onder de naam Wunderkind een kantoor in Amsterdam geopend dat zich in het bijzonder richt op de Nederlandse en Europese markt.

2.7. Wunderkind heeft software ontwikkeld die het gedrag van consumenten op een website volgt en op basis van hun interesse in specifieke producten en hun reacties op *opt-ins* gepersonaliseerde berichten (*website overlays*, e-mails of sms-berichten) stuurt. Wunderkind biedt deze software aan als SaaS (Software as a Service) aan *e-commerce* bedrijven ter bevordering van hun marketing, productverkoop en het verhogen van hun online omzet.

2.8. Wunderkind Technologies is houdster van de volgende internationale merkregistraties met gelding in de Europese Unie (hierna: de Wunderkind-Uniemerken):

- het op 30 juli 2020 onder nummer 1570738 ingeschreven woordmerk WUNDERKIND;
- het hieronder afgebeelde op 2 september 2020 onder nummer 1574428 ingeschreven beeldmerk:

Wunderkind

2.9. De Wunderkind-Uniemerken zijn ingeschreven voor onderstaande waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. In november 2021 heeft Wunderkind de dienstenomschrijving met betrekking tot klasse 35 aangepast door de hieronder onderstreepte beperking toe te voegen:

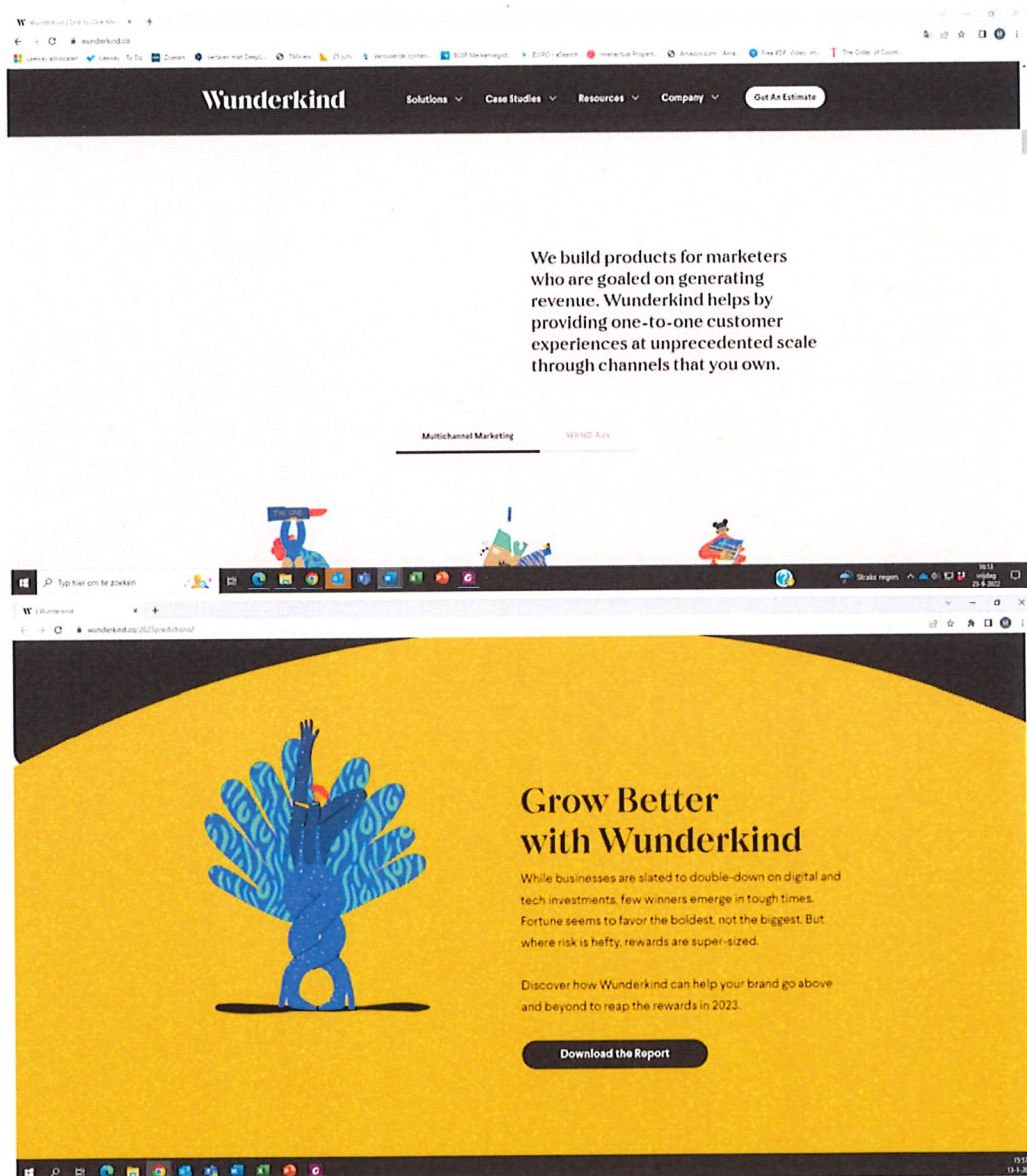
9. Downloadable and recorded software to enable businesses to increase and improve online user experiences, and customer and online user acquisition, sales and revenue; downloadable and recorded software for marketing and advertisement, placement of online advertising, website content delivery, and to increase and improve online user experiences, and customer and online user acquisition, sales and revenue, and for customer and user behavioral automation.

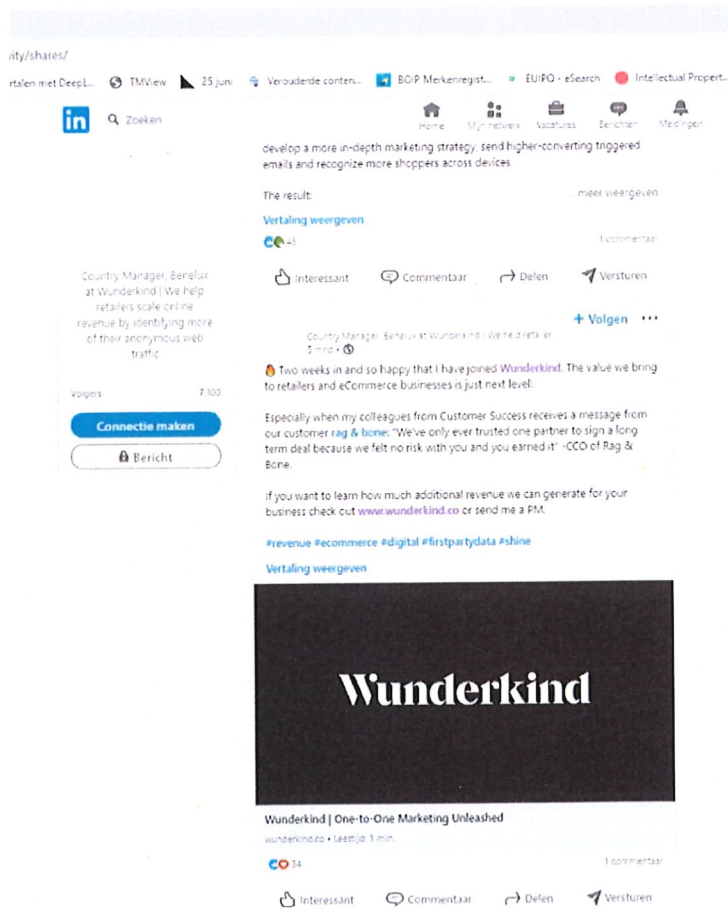
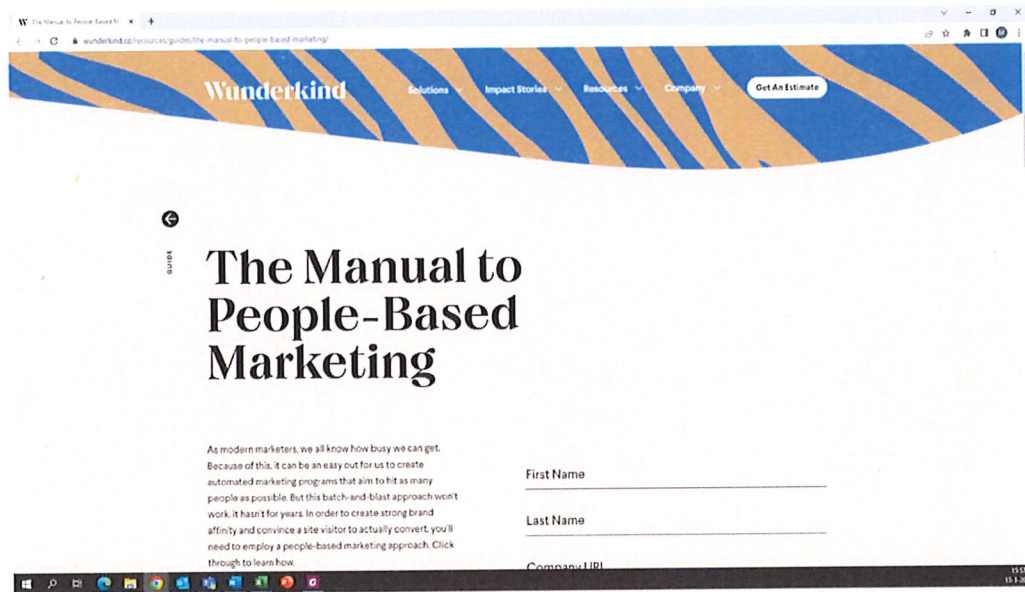
35. Sales and marketing consulting services, excluding in the fields of human resources and personnel recruitment.

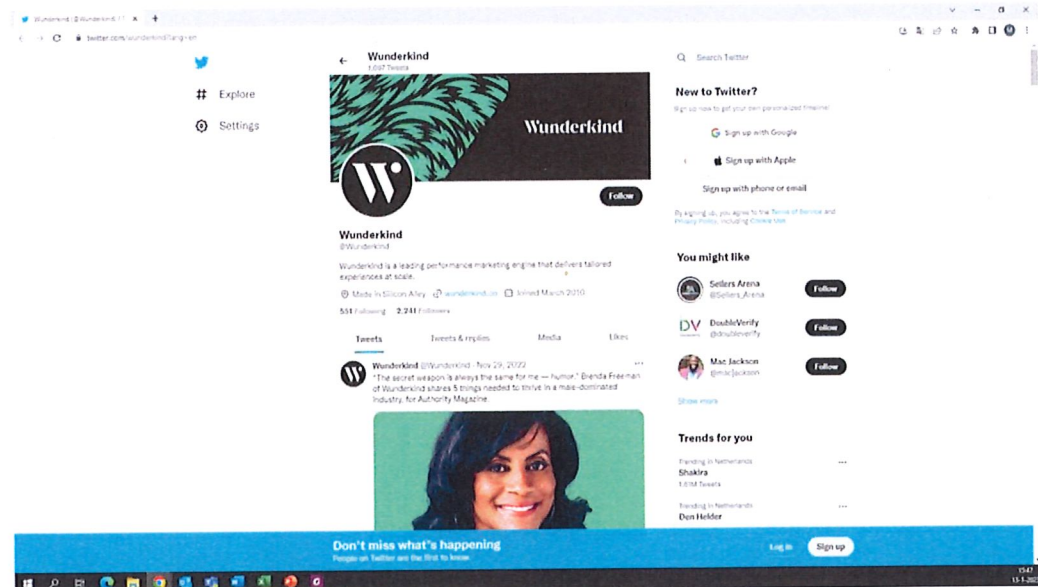
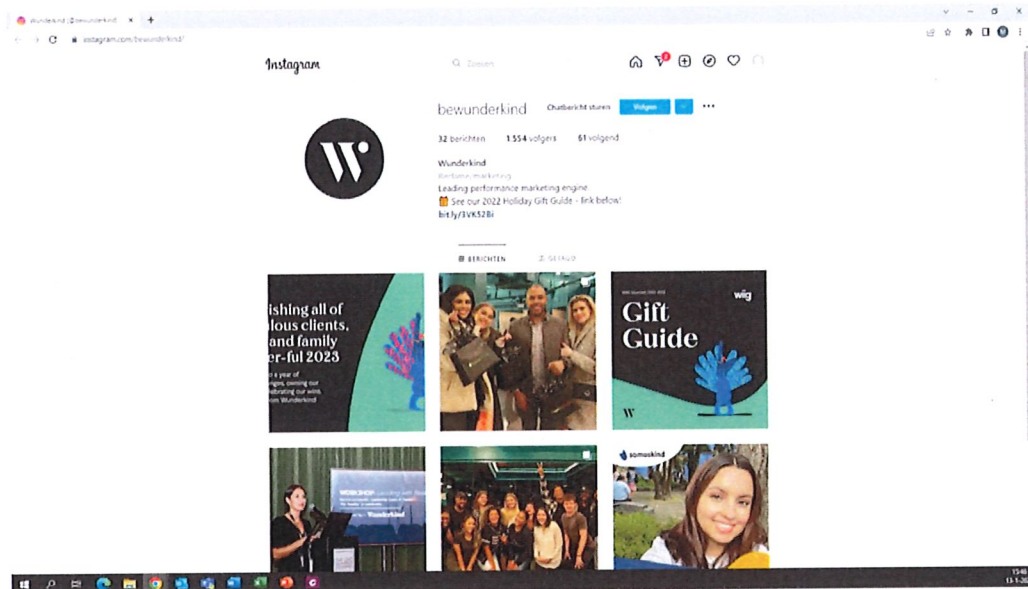
42. Providing temporary use of non-downloadable software and applications for marketing and advertisement; providing temporary use of non-downloadable software and applications to enable businesses to increase and improve online user experiences, and customer and online user acquisition, sales and revenue; providing temporary use of non-downloadable software and applications for the placement of online advertising, website content delivery, and for customer and user behavioral automation; software as a service (SAAS) services featuring software for use in marketing and advertisement, placement of online advertising, website content delivery, and to increase and improve online user experiences, and customer and online user acquisition, sales and revenue, and for customer and user behavioral; business technology software consultation services; computer software design and development; computer programming; information technology consulting services; e-mail system design and implementation for others; providing information in the fields of technology and software development via a website.

2.10. Wunderkind houdt ook buiten de Europese Unie woord- en/of beeldmerken bestaande uit het woord WUNDERKIND, onder meer in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

2.11. Wunderkind gebruikt de Wunderkind-merken ter onderscheiding van haar dienstverlening. Ter illustratie zijn hieronder een aantal afbeeldingen weergegeven van de manier waarop Wunderkind de merken gebruikt op haar website (www.wunderkind.co) en op social media zoals LinkedIn, Instagram en Twitter:







2.12. Bij brieven van 10 februari 2021 en 24 maart 2021 heeft Wunderkind Wunderkind gesommeerd de inbreuk op haar Wunderkind-Uniemark te staken. Wunderkind heeft in haar reactie van 22 maart 2021 bestreden inbreuk te maken. Partijen hebben sinds begin 2021 overleg met elkaar gevoerd, waarbij teksten voor een “*Trademark Coexistence Agreement*” zijn uitgewisseld, in elk geval op 26 mei 2021, 24 februari 2022, 4 maart 2022 en 7 maart 2022. Bij brief van 3 juni 2022 en e-mail van 8 juli 2022 heeft Wunderkind Wunderkind opnieuw gesommeerd merkinbreuk te staken. Wunderkind heeft de inbreuk wederom bestreden in haar reactie van 15 juli 2022.

2.13. Wunderkind heeft op 12 december 2022 een verzoek tot vervallenverklaring van het Wunderkind-Uniemark ingediend bij het EUIPO¹ op grond van ontoereikend gebruik voor de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Deze procedure is op dit moment nog niet afgerond.

3. Het geschil

3.1. Wunderkind vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. Wunderkind beveelt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Wunderkind-Uniemark in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden door elk gebruik van het teken ‘Wunderkind’ te staken en gestaakt te houden;
2. Wunderkind veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- per dag(deel) dat zij in strijd handelt met het inbreukverbod;
3. Wunderkind veroordeelt in de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv².

3.2. Wunderkind legt aan deze vorderingen ten grondslag dat Wunderkind inbreuk maakt op het Wunderkind-Uniemark in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo³ door overeenstemmende tekens te gebruiken voor diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de diensten waarvoor het Wunderkind-merk is ingeschreven, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

3.3. Wunderkind voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen en hoofdelijke veroordeling van Wunderkind in de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de nakosten. Wunderkind betwist allereerst het spoedeisend belang, het procesbelang (op grond van rechtsverwerking), de ontvankelijkheid van eiseressen sub 2 en 3 en de toerekenbaarheid aan gedaagde sub 2. Verder betwist Wunderkind dat sprake is van een geldig merk, omdat de gerede kans bestaat dat het EUIPO het Wunderkind-Uniemark vervallen verklaart wegens ontoereikend gebruik voor de diensten waarvoor het is ingeschreven. Tot slot betwist Wunderkind dat sprake is van merkinbreuk omdat er geen verwarringgevaar bestaat, met name omdat Wunderkind de tekens gebruikt voor andere diensten dan waarvoor het Wunderkind-Uniemark is ingeschreven en een ander publiek bedient.

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

¹ European Union Intellectual Property Office

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

³ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter is internationaal en relatief bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien Wunderkind - zo heeft Wunderkind gesteld en Wunderkind niet betwist - een vestiging heeft in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich op grond van artikel 126 lid 1 UMVo uit tot de gehele Europese Unie.

Spoedeisend belang

4.2. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen 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. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.3. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Wunderkind voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. De door haar gestelde inbreuk duurt immers voort. Na de eerste sommatie op 10 februari 2021 hebben partijen over de gestelde inbreuk gecorrespondeerd en zijn zij met elkaar in onderhandeling getreden. Deze onderhandelingen hebben voortgeduurd tot in het voorjaar van 2022, waarbij ook teksten voor een overeenkomst zijn uitgewisseld, laatstelijk in maart 2022. Tijdens deze onderhandelingsfase kon niet van Wunderkind gevergd worden dat zij een procedure aanhangig zou maken. Vervolgens heeft Wunderkind in mei 2022 een kantoor geopend in Amsterdam vanuit waar zij zich richt op de Nederlandse en de Europese markt, waar Wunderkind ook actief is. Wunderkind heeft hierop op 3 juni en 8 juli 2022 opnieuw sommaties verzonden. Nadat Wunderkind hierop afwijzend reageerde op 15 juli 2022 en partijen onderling geen overeenstemming konden bereiken, heeft Wunderkind in oktober 2022 deze kortgedingprocedure aanhangig gemaakt. Daarmee heeft zij naar voorlopig oordeel voldoende voortvarend opgetreden.

Ontvankelijkheid eiseressen 2 en 3

4.4. Nu Wunderkind onbestreden heeft gesteld dat Wunderkind Technologies B.V. en Wunderkind Global B.V. het Wunderkind-merk met toestemming van de merkhouder Wunderkind Innovations B.V. gebruiken en zij gezamenlijk met die merkhouder de onderhavige procedure instellen, zijn zij naar voorlopig oordeel gerechtigd om een de vordering wegens merkinbreuk in te stellen en hebben zij daarbij ook voldoende belang.

Rechtsverwerking

4.5. Wunderkind betoogt dat Wunderkind haar recht om het Wunderkind-Uniemark tegen Wunderkind in te roepen heeft verwerkt, dan wel dat zij geen procesbelang heeft bij deze procedure, omdat Wunderkind het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij geen merkinbreukvordering zou instellen. Partijen zijn een co-existentie overeengekomen waarbij ieder van partijen haar eigen merk mag blijven gebruiken, onder de voorwaarde dat Wunderkind haar merk niet gebruikt op het gebied van *human resources* en

personeelsrecruitment en dat Wonderkind haar merk niet gebruikt voor andere dan deze gebieden. In lijn met deze afspraken heeft Wonderkind de dienstenomschrijving van haar Wonderkind-Uniemerken in november 2021 aangepast. Verder heeft Wonderkind, in de veronderstelling dat zij haar merken vrijelijk mocht gebruiken, haar activiteiten uitgebreid en een kantoor in Nederland geopend, zo stelt Wonderkind.

4.6. Dit betoog treft naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen doel. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking moeten naast het enkele tijdsverloop bijzondere omstandigheden aanwezig zijn waardoor het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Wonderkind haar aanspraak niet (meer) geldend zou maken, of moet de positie van Wonderkind onredelijk worden benadeeld als Wonderkind haar aanspraak alsnog geldend maakt. In dit geval mocht Wonderkind er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat Wonderkind met haar Wonderkind-Uniemark niet (meer) op zou komen tegen het gebruik van het teken Wonderkind in de Europese Unie. De co-existentieovereenkomst en de onderhandelingen daarover waren weliswaar in een vergevorderd stadium, maar tot een definitieve overeenkomst zijn partijen niet gekomen. Dat Wonderkind vooruitlopend op die overeenkomst zelf in november 2021 haar merkomschrijving in de Europese Unie heeft gewijzigd, maakt dat niet anders. In februari en maart 2022 is nog gecorrespondeerd, zijn telefoongesprekken gevoerd en hebben partijen conceptteksten met nieuwe tekstvoorstellen uitgewisseld. In elk geval is geen overeenstemming bereikt over het door Wonderkind te betalen bedrag. Wonderkind wilde vasthouden aan het door haar voorgestelde bedrag van € 50.000,-, terwijl Wonderkind € 10.000,- wilde betalen. Daarnaast had Wonderkind in haar laatste tekstvoorstel een rechtskeuzeparagraaf (recht van de State of New York) ingevoegd, waar Wonderkind het niet mee eens was. Tijdens deze onderhandelingsfase is vervolgens een nieuwe situatie ontstaan door de opening van het kantoor van Wonderkind in Amsterdam. De stelling van Wonderkind dat zij al klanten had in Nederland, doet daar niet aan af. Het openen van een kantoor is iets anders dan het hebben van één klant (sinds 2019) of twee klanten (sinds februari 2022) in Nederland. Wonderkind heeft Wonderkind in haar sommaties van 3 juni en 8 juli 2022 ook gewezen op hierdoor toegenomen verwarring. Gelet op deze omstandigheden, waarin - een jaar na de eerste sommatie - nog geen overeenstemming was bereikt en Wonderkind vervolgens zelf een nieuwe situatie heeft gecreëerd door het (onaangekondigd) openen van een kantoor in Amsterdam, mocht Wonderkind er naar voorlopig oordeel dan ook niet op vertrouwen dat Wonderkind niet zou opkomen tegen de gestelde inbreuk op haar merk. Het beroep op rechtsverwerking dan wel het ontbreken van (proces)belang wordt verworpen.

Geldigheid Wonderkind-merk

4.7. Wonderkind heeft zich er als verweer op beroepen dat het Wonderkind-Uniemark aan vervallenverklaring blootstaat, omdat het niet normaal wordt gebruikt voor de diensten waarvoor het is ingeschreven. Zij heeft ook een vordering tot vervallenverklaring ingesteld bij het EUIPO. Deze procedure is nog niet afgerond. In het kader van een kort geding als het onderhavige wordt in beginsel uitgegaan van de geldigheid van een Uniemark. Dat is anders als de voorzieningenrechter een serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig acht dat het Uniemark in een bodemprocedure, dan wel een procedure bij het EUIPO niet geldig zal worden bevonden. De voorzieningenrechter zal het verweer van Wonderkind dan ook beoordelen. Daarbij geldt dat dit in dit geval, binnen het beperkte bestek van de onderhavige procedure in kort geding, waarin bewijslevering niet mogelijk is, slechts een globale beoordeling kan zijn.

4.8. Op grond van artikel 58 UMVo wordt een merk vervallen verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, tenzij er een geldige reden is voor niet-gebruik. Van een merk wordt 'normaal gebruik' gemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Ook de territoriale omvang van het gebruik van het merk en het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden. Uit het voorgaande vloeit voort dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel of territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.⁴

4.9. Voor het bepalen van de waren of diensten waarvoor een merk is ingeschreven, zijn de daadwerkelijke bewoordingen van de inschrijving leidend. De administratieve klasse waarbinnen de inschrijving is gedaan, is niet van doorslaggevend belang. Uit de stellingen van Wonderkind en de in deze procedure overgelegde producties is voorshands af te leiden dat het Wonderkind-Uniemark sinds de inschrijving wordt gebruikt voor - kort gezegd - het aanbieden van diensten bestaande uit het met behulp van speciaal ontwikkelde software plaatsen van online vacature-advertenties, waarmee een specifieke doelgroep wordt bereikt. De selectie van de doelgroep vindt plaats op basis van gegenereerde data. De vacatures worden (ook) op sociale media geplaatst. De diensten zijn gericht op het optimaliseren van advertenties voor het aantrekken van personeel, het vergroten van het bereik van vacatures en het personaliseren van het vacatureaanbod. Aannemelijk is voorshands dat Wonderkind, naast het aanbieden van het gebruik van de software, ook hulp biedt bij het gebruik van die software en in zekere mate haar klanten adviseert over en begeleidt bij de aanpak van personeelswerving en bij het opzetten en inrichten van een vacature-campagne. Hierbij gaat het ook om het zich in algemene zin profileren als aantrekkelijke werkgever. Dat Wonderkind haar diensten verleent met behulp van specifieke software die haar klanten kunnen gebruiken, betekent daarbij niet zonder meer dat deze diensten (uitsluitend) kunnen worden omschreven als het aanbieden van software(diensten).

⁴ HvJ 8 juni 2017, C-689/15, ECLI:EU:C:2017:434 (Gözze/VBB), HvJ 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (Onel/Omel), HvJ 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit), HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C: (La Mer/Goemar), HvJ 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax)

4.10. Het Wonderkind-merk is ingeschreven voor de volgende diensten:

Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; human resource management; personeelsdiensten en personeelswerving; het verstrekken van marketingadvies op het gebied van sociale media; marketingdiensten, met name voor campagnes voor het werven van personeel; optimalisatie van zoekmachines; zoekmachinemarketing; consultancy inzake arbeidsbemiddeling; verwerken van gegevens; opstellen van statistieken; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

4.11. Hoewel - mede gelet op het aantal en het brede karakter van de diensten(categorieën) waarvoor het merk is ingeschreven - moeilijk vooruit is te lopen op een precieze (eind)beslissing over de vordering tot vervallenverklaring, is voorshands aannemelijk te achten dat normaal gebruik zal worden aangenomen voor ten minste een aantal van deze diensten(categorieën). Daarvoor komen (onder meer) de volgende diensten(categorieën) - al dan niet in aangepaste bewoordingen - in aanmerking: *reclame; personeelsdiensten en personeelswerving; het verstrekken van marketingadvies op het gebied van sociale media; marketingdiensten, met name voor campagnes voor het werven van personeel; consultancy inzake arbeidsbemiddeling; marktwerking, -onderzoek en -analyse; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; met de toevoeging alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.* De voorzieningenrechter acht met betrekking tot deze diensten(categorieën) geen serieuze kans aanwezig dat het Wonderkind-Uniemark in een bodemprocedure, dan wel een procedure bij het EUIPO niet geldig zal worden bevonden.

Merkinbreuk

4.12. Van inbreuk is de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemark en wordt gebruikt voor het aanbieden van dezelfde of overeenstemmende diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van die diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het bestaan van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen, met name de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de (mate van) overeenstemming van de betrokken waren of diensten en het - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt bepaald aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van

soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd.⁵

Het relevante publiek

4.13. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument/afnemer van de betrokken diensten in de Europese Unie. Dit zijn in dit geval (medewerkers van) bedrijven die de doeltreffendheid van hun online advertenties willen verbeteren door middel van specifieke software en dienstverlening. Hoewel aan Wunderkind kan worden toegegeven dat de prijs, de complexiteit en de technologische aard van de software en diensten zoals partijen die aanbieden meebrengen dat alleen ervaren vakmensen zich hiermee bezig houden, neemt dit niet weg dat ook dit (vak)publiek uitgaat van de totaalindrukken van het merk en het teken en niet steeds de mogelijkheid heeft om het merk en het teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Daarom gaat de voorzieningenrechter uit van een publiek met een gemiddeld aandachtsniveau op dit gebied.

Overeenstemming tussen merk en tekens

4.14. Wunderkind richt haar vorderingen tegen het door Wunderkind gebruikte teken bestaande uit het woord WUNDERKIND en het beeldteken **Wunderkind** (hierna: de Wunderkind-tekens). De woorden WUNDERKIND en WUNDERKIND zijn visueel nagenoeg identiek; alleen de letters “o” en “u” verschillen van elkaar. Dit betreft één van de tien letters in de woorden, terwijl deze letters een beperkte betekenis hebben in visuele totaalindruk en, wat de vorm betreft, relatief weinig van elkaar afwijken. De beeldelementen in/van het beeldteken zijn relatief eenvoudig, het betreft uitsluitend gestileerde zwarte letters. Deze hebben dan ook weinig invloed op de visuele waarneming van het beeldteken, zodat het aan het merk nagenoeg identieke woordelement het beeldteken domineert. Visueel is er gelet op het voorgaande naar voorlopig oordeel voor beide tekens sprake van een hoge mate van overeenstemming.

4.15. Auditief verschillen de het Wunderkind-merk en de Wunderkind-tekens uitsluitend waar het de eerste lettergreep betreft. De uitspraak daarvan kan verschillen. De eerste lettergreep van het woord WUNDERKIND zal voorlopig oordelend worden uitgesproken als [won] of - op Engelstalige wijze - als [wan]. De eerste lettergreep van het woord WUNDERKIND zal voorshands oordelend worden uitgesproken als [woen], [wun] of (ook) [wan]. Ook auditief is naar voorlopig oordeel derhalve sprake van een hoge mate van overeenstemming.

4.16. Begripsmatig is er naar voorlopig oordeel ook een hoge mate van overeenstemming. Zoveel het woord ‘wonderkind’ in het Nederlands als het (uit het Duits afkomstige) ‘wonderkind’ in de Engelse taal betekent - kort gezegd - een kind/persoon met een uitzonderlijk talent. De Nederlandstalige consument zal de betekenis van ‘wonderkind’ kennen en de Duits- of Engelssprekende consument kent de betekenis van ‘wonderkind’. De meeste Europese consumenten zullen beide betekenissen kennen of kunnen herleiden wat het woord betekent doordat zij de betekenis in een andere taal kennen. Voor zover een (klein) deel van het publiek geen betekenis kent, leidt dit tot een neutrale uitkomst van de begripsmatige overeenstemming.

⁵ HvJ 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en de daarin genoemde jurisprudentie.

4.17. Het voorgaande tezamen bezien, kan voorlopig oordelend geconcludeerd worden dat sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en het Wunderkind-merk.

Overeenstemming tussen de diensten

4.18. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁶ Vergeleken moeten worden de diensten waarvoor het Wunderkind-Uniemark is ingeschreven en de diensten waarvoor Wunderkind de tekens gebruikt. Ook hier gaat het om de daadwerkelijke bewoordingen van de inschrijving van het Wunderkind-Uniemark. De administratieve indeling in klassen is niet van doorslaggevend belang. Datzelfde geldt voor de klassen waarin Wunderkind haar merken heeft ingeschreven.

4.19. Wunderkind erkent dat zij de Wunderkind-tekens gebruikt voor het ontwikkelen van (advertentieoptimalisatie)software en het aanbieden van deze software als service aan haar klanten. Uit de overgelegde producties, waaronder verklaringen van medewerkers van Wunderkind, en de toelichting ter zitting volgt verder dat klanten worden bijgestaan door een team van experts van Wunderkind, die zich bezig houden met de implementatie en het beheer van de software, maar ook met het adviseren over de marketingstrategie. Het verzamelen en gebruiken van (markt)informatie, onder meer ten aanzien van het gedrag en de voorkeuren van klanten, maakt daar ook deel van uit. De diensten van Wunderkind worden - in overgelegde mediaberichten en vacatures - ook wel aangeduid als *performance(-driven) marketing*.

4.20. De voorzieningenrechter zal voor het beoordelen van de overeenstemming tussen de diensten uitgaan van de hiervoor onder 4.11 genoemde diensten(categorieën), te weten *reclame; personeelsdiensten en personeelswerving; het verstrekken van marketingadvies op het gebied van sociale media; marketingdiensten, met name voor campagnes voor het werven van personeel; consultancy inzake arbeidsbemiddeling; marktwerking, -onderzoek en -analyse; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; met de toevoeging alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg*.

4.21. Overeenkomsten tussen deze diensten en de diensten die Wunderkind aanbiedt, zijn aan te wijzen in het doel ervan: het (via elektronische weg: internet) onder de aandacht van het publiek brengen van bepaalde informatie (advertenties), alsmede het genereren van marktinformatie hiervoor en het adviseren hierover. Dat Wunderkind haar diensten aanbiedt met behulp van zeer specifieke software, betekent niet dat deze diensten niet als zodanig kunnen worden aangemerkt. Voor zover relevant (dit varieert per specifieke ingeschreven dienst(categorie)) is er verschil in het onderwerp van hetgeen online onder de aandacht moet worden gebracht: vacatures of (consumenten)producten en in de plaats online: op externe (social) media of op de eigen website(s) van de klant.

4.22. Verder is van belang dat de bedrijven die interesse hebben in de diensten waarvoor het Wunderkind-Uniemark is ingeschreven (deels) kunnen overlappen met de bedrijven die interesse hebben in de diensten van Wunderkind. In beide gevallen gaat het om het

⁶ HvJ 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon/Cannon)

vergroten van hun zichtbaarheid en bereik op internet, enerzijds voor het online aantrekken van personeel en anderzijds voor het bevorderen van de online verkoop van producten. Dat binnen een bedrijf andere afdelingen/werknemers zich bezig zullen houden met de verschillende diensten, doet aan deze overlap in potentiële klandizie niet af.

4.23. Het voorgaande in aanmerking genomen zijn de diensten die Wunderkind aanbiedt naar voorlopig oordeel minst genomen deels overeenstemmend aan een aantal van de diensten waarvoor het Wunderkind-merk is ingeschreven. Dit betreft - zeer kort gezegd - diensten te omschrijven als reclame, marketingadvies dan wel -diensten, marktwerking, -onderzoek en -analyse en informatie en advisering over deze diensten, al dan niet via elektronische weg. Deze overeenstemming tussen de diensten is er in beperkte mate.

Onderscheidend vermogen

4.24. Anders dan Wunderkind heeft betoogd, is de voorzieningenrechter voorlopig van oordeel dat 'wonderkind' niet beschrijvend is voor de diensten waarvoor het is geregistreerd. Weliswaar zijn de online marketingdiensten van Wunderkind bedoeld voor het werven van talent (de unieke kandidaat voor een baan), maar dat betekent voorshands oordelend niet dat het woord 'wonderkind' in het algemeen in de perceptie van het relevante publiek kan dienen als aanduiding van een kenmerk van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Daarvoor is het verband tussen het woord 'wonderkind' en de betrokken diensten onvoldoende direct en specifiek. Daar komt bij dat 'wonderkind' voorshands niet als een veelgebruikt of gangbaar woord moet worden gezien, zeker niet in combinatie met die diensten, hetgeen het onderscheidend vermogen vergroot. Met het voorgaande heeft het Wunderkind-merk intrinsiek een meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen. Bovendien is aannemelijk dat dit onderscheidend vermogen is toegenomen door het gebruik ervan sinds de inschrijving. Naar voorlopig oordeel heeft het Wunderkind-merk dan ook een bovengemiddeld onderscheidend vermogen. Voor zover Wunderkind met haar beroep op de goede reputatie van het Wunderkind-merk heeft willen stellen dat het merk als een bekend merk moet worden gezien, heeft zij dit onvoldoende onderbouwd, zodat die stelling wordt gepasseerd.

Verwarringsgevaar

4.25. Naar voorlopig oordeel kan tussen de Wunderkind-tekens en het Wunderkind-Uniemark verwarring bij het publiek ontstaan als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo. De beperkte mate van soortgelijkheid van de diensten wordt in de globale beoordeling van dit verwarringsgevaar gecompenseerd door de hoge mate van overeenstemming tussen het merk en de tekens en het bovengemiddeld onderscheidend vermogen van het merk.

4.26. De vraag of zich daadwerkelijk relevante verwarring heeft voorgedaan - Wunderkind betwist dat de door Wunderkind gestelde gevallen van verwarring zich hebben voorgedaan bij het in dit geval relevante publiek - kan in het midden blijven. Voor gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo is niet vereist dat daadwerkelijk van verwarring is opgetreden.

4.27. De slotsom van het voorgaande is dat Wunderkind inbreuk maakt op het Wunderkind-merk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

Vorderingen

4.28. Gelet op het voorgaande zal het gevorderde inbreukverbod worden toegewezen als hierna in het dictum vermeld. Het verbod zal ook aan Wunderkind Technologies UK Ltd worden opgelegd, aangezien Wunderkind niet langer heeft betwist dat deze Britse entiteit (ook) actief is op de Europese markt en derhalve mede verantwoordelijk is voor de merkinbreuk in de Europese Unie.

4.29. Het verbod zal worden toegewezen voor de gehele Europese Unie. Het beroep van Wunderkind op territoriale beperking van het verbod wordt gepasseerd. Dat zich een uitzonderingssituatie voordoet, waarin van het uitgangspunt van een EU-wijd verbod moet worden afgeweken, omdat de inbreuk zich beperkt tot een beperkt (taal)gebied, wordt, mede gezien hetgeen hiervoor onder 4.16 overwogen, voorshands niet aannemelijk geacht.

4.30. Wunderkind heeft verzocht om het verbod niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, althans een ruime termijn - van tenminste zes maanden - voor staking van de inbreuk te bepalen. Zij stelt dat zij gezien de wijze van het (wereldwijd) gebruik van de Wunderkind-merken in haar bedrijfsvoering, tijd nodig heeft om aanpassingen te doen. De voorzieningenrechter acht de door Wunderkind verzochte termijn te ruim en niet passend bij het karakter van een (spoedeisend) verbod in kort geding. Datzelfde geldt voor het niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren van het vonnis. Een afweging van het door Wunderkind geschatte belang en het belang van Wunderkind bij zo spoedig mogelijke staking van inbreuk, rechtvaardigt naar voorlopig oordeel een termijn van twee weken na betekening van een uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis.

4.31. Het inbreukverbod zal worden versterkt met een dwangsom, die zal worden gematigd en gemaximeerd op de hierna te vermelden bedragen.

Proceskosten

4.32. Wunderkind zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten. Wunderkind maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft een specificatie van haar advocaatkosten tot een totaalbedrag van € 26.960,- (excl. BTW) overgelegd. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie tarieven in IE-zaken (versie april 2017).

4.33. Wunderkind heeft bezwaar gemaakt tegen de proceskostenspecificatie van Wunderkind omdat deze, in strijd met artikel 6.2 van het Landelijk procesreglement kort gedingen, niet zo spoedig mogelijk is ingediend. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. In nr. 6 van de Indicatie tarieven IE is opgenomen dat de proceskostenopgave moet worden ingediend binnen dezelfde termijn die geldt voor het indienen van de laatste producties. Tot uiterlijk 24 uur voor de zitting kan deze proceskostenopgave worden aangevuld met een gedetailleerd overzicht van de sindsdien gemaakte en de nog te verwachten kosten. Weliswaar geldt dat Wunderkind eerder een gedeeltelijke proceskostenopgave had kunnen indienen, maar omdat het overzicht beperkt van omvang is en 24 uur voor de zitting is ingediend kan niet worden ingezien hoe Wunderkind hierdoor in haar belangen is geschaad. Zij heeft dit desgevraagd ook niet kunnen onderbouwen.

4.34. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreft de onderhavige zaak, onder meer gelet op het aantal grondslagen en geschilpunten, een normaal kort geding, waarvoor

een maximumtarief van € 15.000,- geldt. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 15.000,- wordt verhoogd met € 676,- aan griffierecht en € 103,33 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.779,33.

Termijn artikel 1019i Rv

4.35. De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv ambtshalve bepalen op zes maanden na heden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Wunderkind om binnen twee weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Wonderkind-Uniemark (zoals genoemd in 2.2 van dit vonnis) in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden door elk gebruik van de tekens WUNDERKIND en **Wunderkind** voor diensten als bedoeld in 4.19 van dit vonnis te staken en gestaakt te houden;

5.2. bepaalt dat bij overtreding van het in 5.1 opgenomen verbod Wunderkind een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 1.000.000;

5.3. veroordeelt Wunderkind hoofdelijk in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Wunderkind begroot op € 15.779,33;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dit vonnis;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2023.