

# vonnis

---

## RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 323196 KG ZA 08-1422

### Vonnis in kort geding van 16 december 2008

in de zaak van

**DOXIS B.V.**,  
gevestigd te 's-Gravenhage,  
eiseres,  
advocaat mr. N.A.D. Noesen te Eindhoven,

tegen:

- 1. NEDERPELT SOFTWARE B.V.**,  
gevestigd te Monster, gemeente Westland,
- 2. ALWIN NEDERPELT BEHEER B.V.**,  
gevestigd te Honselersdijk, gemeente Westland,  
gedaagden,

Partijen zullen hierna ook respectievelijk Doxis, Nederpelt en Alwin genoemd worden.

### 1. De proceure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:  
- de dagvaarding d.d. 10 november 2008;  
- de door eiseres overgelegde producties 1 t/m 10;  
- de door gedaagden overgelegde producties 1 t/m 3;  
- de mondelinge behandeling ter zitting van 2 december 2008 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota's van partijen.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

### 2. De feiten

2.1. Doxis is een onderneming die zich sinds 24 augustus 1995, onder gebruikmaking van de handelsnaam Doxis, bezig houdt met informatielogistiek en documentair informatiemanagement. Doxis verstrekt adviezen en levert en implementeert software ter ondersteuning van documentair informatiemanagement. Doxis richt zich zowel op particuliere ondernemingen als op (semi-)overheidsinstellingen.

2.2. Op 4 november 1997 heeft Doxis het woordmerk DOXIS gedeponerd bij het Benelux Merkenbureau, thans Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, welk merk is geregistreerd onder nummer 632267 voor de volgende diensten in de klassen 35, 39, 41 en 42:

Kl 35 Publiciteit en commerciële zaken; inlichtingen en advisering inzake commerciële zaken; bedrijfseconomische en bedrijfsstructurele advisering; bewerking van gegevens ten behoeve van archief- en gegevensbestanden en advisering hieromtrent; bedrijfsorganisatorische advisering, tevens ten doel hebbende de stroom van informatie binnen en tussen bedrijven te verbeteren; administratief beheer van gegevens in het kader van informatiemanagement, alsmede advisering hieromtrent; advisering inzake het administratief beheren van bestanden, ook in het kader van archivering; het ten behoeve van bedrijven verstrekken van informatie en geven van adviezen inzake (bedrijfs)economie, marketing, personeel en personeelszaken, alsmede het verstrekken van handelsinformatie, alle met als doel de kredietwaardigheid van ondernemingen en van overheids- en semi-overheidsinstanties te verbeteren; het ter beschikking stellen van statistieken inzake verkoopcijfers en bestedingsgedrag van ondernemingen en van overheids- en semi-overheidsinstanties.

Kl 39 Advisering inzake de opslag van fysieke documenten in het kader van archivering.

Kl 41 Opvoeding en ontspanning; cursussen.

Kl 42 Automatiseringsadviezen ten doel hebbende de stroom van informatie binnen en tussen bedrijven te verbeteren; advisering inzake de kwaliteit van literatuur aan te schaffen door bibliotheken; advisering inzake de keuze van boeken (verband houdende met de inhoud ervan) bij het inrichten van bibliotheken.

2.3. Nederpelt houdt zich sinds haar oprichting op 20 mei 2007 bezig met de ontwikkeling van en handel in computerprogrammatuur. Alwin is de bestuurder en enig aandeelhouder van Nederpelt.

2.4. Nederpelt heeft op 7 februari 2008 de domeinnaam doxy.nl geregistreerd en per 25 augustus 2008 overgedragen aan Alwin. Alwin is tevens sedert 17 maart 2008 houder van de domeinnaam we-love-doxy.nl.

2.5. De domeinnaam doxy.nl is gekoppeld aan de website van Nederpelt waarop het softwarepakket Doxy wordt aangeboden. Met dit door Nederpelt ontwikkelde softwarepakket worden inkomende documenten gedigitaliseerd en opgeslagen. Op de website wordt over het softwarepakket Doxy onder meer het volgende vermeld:

*(...) zorgt ervoor dat gescande documenten op de juiste plek in de juiste database terechtkomen.*

*Doxy stelt u in staat uw bedrijfsprocessen te vereenvoudigen, te versnellen én te verbeteren, waardoor u soepel mee kunt met trends en ontwikkelingen als digitalisering, toenemende concurrentie en groeiende behoefte aan flexwerken bij uw werknemers.*

De domeinnaam we-love-doxy.nl is gekoppeld aan een website waarin de functionaliteiten van het softwarepakket Doxy worden beschreven en aanbevolen. Deze website bevat een link naar de website doxy.nl.

2.6. Nederpelt maakt op de website ook gebruik van het hierna afgebeelde logo:



2.7. Op 7 juli 2008 is op naam van Nederpelt het woordmerk Doxy bij het BBIE ingeschreven onder nummer 841013 voor waren in klassen 9 en 16 en diensten in klasse 42.

2.8. Op 5 juni 2008 heeft Nederpelt voorts het hiervoor onder 2.6 afgebeelde logo als woord/beeldmerk bij het BBIE gedeponereerd onder nummer 1158084 voor waren in klassen 9 en 16 en diensten in de klassen 41 en 42. Tegen dit depot heeft Doxis oppositie ingesteld.

2.9. Op 20 augustus 2008 heeft Doxis een sommatiebrief verzonden aan Nederpelt met het verzoek het gebruik van het teken Doxy te staken. Nederpelt heeft daaraan geen gehoor gegeven. Een poging om tot een minnelijke regeling te komen tijdens een bespreking gehouden op 24 september 2008 heeft evenmin resultaat opgeleverd.

### **3. Het geschil**

3.1. Doxis vordert –zakelijk weergegeven– dat gedaagden wordt bevolen iedere inbreuk op het merkrecht en de handelsnaam van Doxis te staken, versterkt met een dwangsom en met veroordeling van gedaagden in de proceskosten conform 1019h Rv.

3.2. Daartoe voert Doxis aan dat gedaagden door het gebruik van het teken c.q. logo Doxy en door het gebruik van de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl, inbreuk maken op het oudere merkrecht van Doxis, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarnaast stelt Doxis dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door gebruik te maken van een teken dat verwarring kan wekken met de oudere handelsnaam van Doxis.

3.3. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

#### **4. De beoordeling**

##### *bevoegdheid*

4.1. De voorzieningenrechter is bevoegd tot kennisneming van de vorderingen aangezien gedaagden in het arrondissement 's-Gravenhage zijn gevestigd. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk volgt de bevoegdheid van deze voorzieningenrechter uit artikel 4.6. van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Voor het overige volgt het uit artikel 99 Rv.

##### *spoedeisend belang*

4.2. Doxis stelt dat gedaagden doorlopend inbreuk maken op haar rechten. Daarmee is haar spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen gegeven.

##### *merkinbreuk*

4.3. Eiseres beroept zich in de eerste plaats op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Ingevolge dat artikel kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Van overeenstemmende tekens is sprake indien merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten), verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig economisch verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en de gebruiker van het teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van vereenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren of diensten en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk.

4.4. Het vorenstaande in aanmerking genomen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en diensten waardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Daartoe is het volgende redengevend.

4.5. De eerste drie letters van het merk DOXIS en het teken Doxy zijn in visueel en auditief opzicht gelijk, in beide gevallen gevolgd door een i-klank. De nadruk ligt zowel bij het merk als bij het teken op de eerste -identieke- lettergreep 'DOX'. De verschillen – Doxy eindigt met een lange i-klank, terwijl de 'I' bij DOXIS mogelijk (maar niet noodzakelijkerwijs) als korte i-klank wordt uitgesproken, en wordt gevolgd door een s – zijn ten opzichte van de overeenkomsten van zodanig ondergeschikte betekenis, dat deze de totaalindruk van visuele en auditieve overeenstemming niet kunnen wegnemen. Evenmin wordt aan die totaalindruk afbreuk gedaan door de omstandigheid dat bij het teken Doxy de letter D groter is uitgevoerd dan de andere letters. Anders dan gedaagden stellen is de beschermingsomvang van het merk DOXIS, dat als woordmerk is gedeponereerd, niet beperkt tot een schrijfwijze met hoofdletters.

4.6. Hoewel beide partijen stellen (en over weer niet betwisten) dat het door hen gebruikte merk respectievelijk teken een fantasienaam is, acht de voorzieningenrechter de mogelijkheid reëel aanwezig, dat het in aanmerking komend publiek zowel bij het merk als bij het teken, in aanmerking genomen de aard van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de aard van de waren waarvoor het teken wordt gebruikt, een verband zal leggen met de in de Engelse taal gebruikelijke en ook in Nederland algemeen bekende afkorting 'docs' voor 'documents'. Beide partijen hebben ter zitting medegedeeld dat sommige van hun klanten dat verband ook daadwerkelijk hebben gelegd. De voorzieningenrechter is derhalve voorshands van oordeel dat in die zin ook begripsmatige overeenstemming kan worden aangenomen.

4.7. Een en ander geldt evenzeer voor het door Nederpelt gebruikte logo. Het teken Doxy is daarin een dominant bestanddeel dat de totaalindruk bepaalt. Aldus moet ook het Doxy logo, om de redenen zoals hiervoor in r.o. 4.5 uiteengezet, worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk DOXIS. Het in veel kleinere letters uitgevoerde onderschrift 'digitaliseert uw documentenstroom' is een beschrijving van de functionaliteit van het softwarepakket en heeft als zodanig weinig tot geen onderscheidend vermogen. Daarenboven zal de aangeboden waar in de praktijk slechts worden aangeduid met het teken Doxy, zoals ook blijkt uit de website van Nederpelt. Een en ander geldt op gelijke wijze voor de afgebeelde vrouwspersoon. Zoals Nederpelt ter zitting heeft uiteengezet is deze vrouwspersoon, genaamd Doxy, de personificatie van het softwarepakket, waarbij de vrouwspersoon 'efficiëntie en zin om te werken uitstraalt'. Als dit al door het publiek zou worden onderkend, dan heeft deze afbeelding eveneens in hoge mate een beschrijvend karakter, waaraan geen tot weinig onderscheidende kracht toekomt. De overige (kleur)elementen van het logo (en de vrouwspersoon, indien de beoogde associatie bij het publiek niet optreedt) zijn uitsluitend figuratief van aard en kunnen evenmin afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die het logo bij het publiek achterlaat vanwege de prominente plaats die het teken Doxy in het logo inneemt.

4.8. Ook de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl moeten worden aangemerkt als met het merk DOXIS overeenstemmende tekens. Voor wat betreft doxy.nl volgt dat uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.5 is overwogen. Met betrekking tot de domeinnaam we-love-doxy.nl merkt de voorzieningenrechter nog het volgende op. De toevoeging 'we love' is niet meer dan een adhesiebetuiging aan het adres van 'Doxy' en zal door het publiek worden begrepen als aanprijzing van het softwarepakket met die naam. Als zodanig is Doxy het dominante bestanddeel en kan de toevoeging 'we love' niet verhinderen dat de totaalindruk tussen het merk DOXIS enerzijds en het teken we-love-doxy.nl anderzijds overeenstemmend is.

4.9. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven enerzijds en de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt anderzijds, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, waarbij onder meer van belang zijn hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393, Canon/Cannon). Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dient die vraag in het onderhavige geval bevestigend worden beantwoord. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.10. Het door Nederpelt aangeboden softwarepakket Doxy heeft ten doel dat documentenstromen efficiënter digitaal worden beheerd. Op de website van Nederpelt wordt vermeld dat met het Doxy programma de bedrijfsprocessen kunnen worden vereenvoudigd,

versneld en verbeterd. Het merk DOXIS is ingeschreven voor onder meer de volgende diensten: *klasse 35: bewerking van gegevens ten behoeve van archief- en gegevensbestanden en advisering hieromtrent; bedrijfsorganisatorische advisering tevens ten doel hebbende de stroom van informatie binnen en tussen bedrijven te verbeteren; administratief beheer van gegevens in het kader van informatiemanagement; klasse 39: advisering inzake de opslag van fysieke documenten in het kader van archivering*. Deze diensten hebben eveneens ten doel de bedrijfsprocessen te verbeteren door efficiënt documentenbeheer. Het softwarepakket dat Nederpelt aanbiedt onder het teken Doxy kan ook worden aangemerkt als complementair aan de diensten in klasse 42 waarvoor het merk DOXIS is ingeschreven: *automatiseringsadviezen ten doel hebbende de stroom van informatie binnen en tussen bedrijven te verbeteren*; Doxis adviseert over de automatisering op het gebied van informatiemanagement, Nederpelt levert een softwarepakket waarmee inkomende documenten worden gedigitaliseerd en opgeslagen.

4.11. Nederpelt heeft aangevoerd dat het Doxy softwarepakket zich, anders dan de diensten van Doxis, primair zou richten op de financiële administratie en gebruikt wordt door boekhouders. De rechtbank wijst dat van de hand. Blijkens de website van Nederpelt ziet het softwarepakket op documentenbeheer in brede zin en kunnen ook andere, niet strikt financiële documenten met het Doxy programma worden beheerd, zoals personeelsgegevens, paklijsten, opdrachtbevestigingen, correspondentie met klanten en andere instanties. Daarnaast kan uit de merkinschrijving van Doxis niet worden afgeleid dat de diensten waarvoor het merk is ingeschreven niet ten minste mede betrekking hebben op de financiële administratie.

Verder heeft Nederpelt nog gesteld dat zij haar product alleen aan dealers verkoopt, terwijl Doxis zich rechtsreeks richt tot de 'eindgebruiker'. Het mag zo zijn dat de verkoop van de Doxy software voornamelijk via dealers plaatsvindt, uit de website van Nederpelt blijkt genoegzaam dat zij haar product wel rechtstreeks bij de eindgebruiker aanprijst. Daarenboven richt Nederpelt zich op hetzelfde publiek als dat waar Doxis zich op richt, zodat de bestemming van het Doxy softwarepakket en de diensten van Doxis dezelfde is.

4.12. Nu de domeinnaam doxy.nl is gekoppeld aan de website van Nederpelt waarop het Doxy softwarepakket wordt aangeboden, en de domeinnaam we-love-doxy.nl algemene informatie geeft over het Doxy softwarepakket en een link bevat naar Doxy.nl, moet worden geoordeeld dat deze domeinnamen dienen om het softwarepakket van Nederpelt aan te bieden. In aanmerking genomen hetgeen hiervoor in r.o. 4.8. is overwogen, is met het gebruik van beide domeinnamen derhalve sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.13. Gegeven de grote overeenstemming tussen het merk DOXIS enerzijds en de Doxy tekens die door gedaagden worden gebruikt anderzijds, alsmede de hoge mate van soortgelijkheid van de waren en diensten die onder dat merk en die tekens worden aangeboden, is het gevaar voor verwarring bij het publiek gegeven. Geenszins uitgesloten moet worden geacht dat het publiek zal menen dat het softwarepakket dat onder de naam Doxy wordt aangeboden van Doxis afkomstig is dan wel dat een economisch verband bestaat tussen beide ondernemingen. Daaraan kan de vermelding dat Doxy een product is van Nederpelt niet afdoen. De omstandigheid dat zich tot op heden nog geen verwarring zou hebben voorgedaan, zoals gedaagden verder aanvoeren, is niet relevant. De merkhouder kan zich immers reeds verzetten tegen gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring *kan* ontstaan. Daarvan is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake.

4.14. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Doxis toewijsbaar zijn, op de wijze als in het dictum verwoord, op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Aldus behoeft de alternatieve grondslag voor de vorderingen gebaseerd op de oudere handelsnaam Doxis geen bespreking.

4.15. Onder de gegeven omstandigheden is voor een algemeen inbreukverbod zoals door eiseres gevorderd geen aanleiding en zal het verbod worden beperkt tot de Doxy tekens zoals door gedaagden gebruikt. De voorzieningenrechter zal dat verbod laten ingaan vijf dagen na betekening van het vonnis, teneinde gedaagden de gelegenheid te geven de websites en producten daaraan tijdig te kunnen aanpassen. De op te leggen dwangsom zal worden gemaximeerd. Voorts zal er worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

#### *proceskosten*

4.16. Gedaagde partijen zullen als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten van Doxis in de zin van artikel 1019h Rv. Gedaagden hebben bestreden dat het door Doxis gevorderde bedrag van €9.953,12 als redelijk en evenredig valt aan te merken. Zij menen dat de kosten onnodig zijn gemaakt omdat geen oppositie is ingesteld. De rechtbank passeert dat verweer. De omstandigheid dat Doxis tegen de inschrijving van het teken Doxy als Beneluxmerk geen oppositie heeft ingesteld – naar zij onweersproken heeft gesteld vanwege het feit dat zij pas op de hoogte raakte van de merkinschrijving nadat de oppositietermijn was verlopen – maakt niet dat zij niet langer in kort geding haar merkrechten zou kunnen handhaven en evenmin dat zij niet langer aanspraak zou kunnen maken op haar recht om de daaraan verbonden kosten vergoed te krijgen op de wijze als voorzien in artikel 1019h Rv. De stelling dat de gevorderde kosten te hoog zijn gelet op de aard van het geding treft wel doel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de onderhavige zaak valt aan te merken als een eenvoudig kort geding, zodat gelet op de indicatietarieven een bedrag van €6.000,- als redelijk en evenredig is te beschouwen. De voorzieningenrechter zal de kosten derhalve tot dat bedrag toewijzen.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

- beveelt Nederpelt en Alwin, ieder afzonderlijk, het gebruik van de tekens Doxy en Doxy (logo), alsmede het gebruik de domeinnamen doxy.nl en we-love-doxy.nl binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden;

- beveelt Nederpelt en Alwin, ieder afzonderlijk, aan Doxis ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van €10.000,- in geval van niet deugdelijke nakoming van het voornoemde bevel, te vermeerderen met €1.000,- voor iedere dag of gedeelte van dag dat deze niet deugdelijke nakoming voortduurt, zulks met een maximum van €500.000,- ;

- bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 4.15 is vermeld;
- veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, aan de zijde van Doxis tot op heden begroot op €6.000,-;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv waarbinnen de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld op zes maanden;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2009.