

Vzgr Rb Utrecht, 4 mei 2007, Edmond Research v Xerox



Xerox DocuMate 752



#### MERKENRECHT

##### Kwade trouw

##### Geen depot te kwader trouw

Door Xerox is niet echter niet aangetoond dat het onderdeel "Docu"+ achtervoegsel vóór het depot van Edmond in 1995 door het gebruik van Xerox zodanig was ingeburgerd dat het publiek het gebruik hiervan herkende als gemeenschappelijke herkomstaanduiding die de waar' als afkomstig van Xerox demonstreert. Reeds om deze reden is het merk DocuMate van Edmond niet in rangorde achtergesteld bij de eerder door Xerox gedeponeerde "Docu" merken en is het depot van Edmond in 1995 niet te kwader trouw verricht.

##### Inbreuk

De door beide partijen gebruikte merken zijn visueel, auditief en begripsmatig identiek en - zo is tussen partijen ook niet in geschil - bezitten voldoende onderscheidend vermogen om als merk te dienen. Het geschil spitst zich toe op de vraag of door Edmond en Xerox, onder het merk DocuMate soortgelijke waren worden aangeboden waardoor bij het publiek verwarringsgevaar kan ontstaan

De producten die Edmond en Xerox onder de naam DocuMate op de markt brengen zijn naar hun aard, gebruik en bestemming soortgelijk in de zin van artikel 2:20, lid I sub b BVIE. Beide producten hebben immers betrekking op en worden gebruikt voor het afdrucken en bewerken van documenten, De DocuMate-software van Edmond is bestemd voor het aansturen van printers. De DocuMate-scanners van Xerox kunnen onder meer voor het printen van documenten worden gebruikt en bevatten voor die functie relevante software. Door het gebruik van de naam DocuMate door Xerox kan bij het publiek verwarring ontstaan, althans is het gevaar daarop aanwezig. Daarvoor zijn de volgende omstandigheden van belang. Xerox bedient zich van precies hetzelfde (woordmerk als Edmond, De markt waarop

Edmond zich richt bestaat zowel uit de grote en kleine kantooromgeving als de grotere productieomgeving. Xerox richt zich met de scanner onder de naam DocuMate ook op de (kleinere) kantooromgeving en semi-professioneel gebruik. Voldoende aannemelijk is geworden dat op de markt van (kleinere) kantoren el' (potentiële) afnemers van Edmond zijn die tevens de scanners van Xerox (kunnen) afnemen. Voorts is door Xerox niet bestreden dat de software van Edmond tevens geschikt is voor, althans kan worden aangesloten op de scanners van Xerox, en dat Xerox vergelijkbare software levert als de software van Edmond.

##### Reconventie: Docunews

##### Geen inbreuk op (serie)merk Docu+

Aan haar vordering, hiervoor genoemd onder 5.1. onder 2, heeft Xerox ten grondslag gelegd dat Edmond door het (vooralnog eenmalig) uitgeven van de brochure "Docunews" ten onrechte aansluit bij de serie "Docu" + achtervoegsel merken van Xerox. Edmond heeft deze vordering betwist en onder meer gesteld dat Xerox niet met succes een beroep kan doen op een Docu-seriemerk. Deze vordering van Xerox wordt afgewezen. Gesteld noch gebleken is dat Xerox "Docunews" als merk heeft gedeponeerd. Evenmin is voorshands gebleken dat Xerox op basis van de door haar gedeponeerde merken met het kenmerk "Docu"+ achtervoegsel, gerechtigd is tot het seriemerk waarvan "Docu" deel uit maakt.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

##### Vzgr Rb Utrecht, 4 mei 2007

(H.M.M. Steenberghe)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 227914/ KG ZA 07-277

Vonnis in kort geding van 4 mei 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EDMOND RESEARCH & DEVELOPMENT B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. E.H. de Jonge-Wiernans,

advocaat mr. D.. van der Kolk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

XEROX (NEDERLAND) B.V.,

gevestigd te Zeist,

gedaagde in conventie,

eiseres in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. P.J. Soede,

advocaat mr. P.P.J.M Verhaag te Den Haag

in welke zaak heeft verzocht zich te mogen voegen aan de zijde van gedaagden:

XEROX CORPORATION

gevestigd te Stamford, Connecticut,

Verenigde Staten van Amerika,

gevoegde partij

procureur mr. P.J. Soede,  
advocaat mr.. P.P.J.M. Verhaag te Den Haag  
Eiseres zal hierna worden aangeduid als Edmond. Ge-  
daagde en gevoegde partijen zullen gezamenlijk  
worden aangeduid als Xerox.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- het verzoek tot voeging
- de pleitnota van Edmond
- de pleitnota van Xerox
- .. de eis in reconventie,

1.2. Edmond is ter terechtzitting in de gelegenheid ge-  
steld zich uit te laten over het verzoek van Xerox  
Corporation tot voeging. Edmond heeft ingestemd met  
de voeging en de voorzieningenrechter heeft mondeling  
de voeging toegestaan.

13. ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

#### Edmond

2.1. Edmond houdt zich sedert 1994 bezig met het con-  
verteren, opmaken, genereren en nabewerken van  
digitale en analoge documenten 2.2 Krachtens inschrij-  
vingsnummer 0574727 d.d. 3 mei 1995 is Edmond  
rechthebbende van het Benelux woordmerk DocuMate  
voor waren en diensten in klasse 9 "software voor het  
aansturen van printers".

2.3. Edmond gebruikt het merk DocuMate voor haar  
softwareproducten. De DocuMate software van Ed-  
mond, die modulair is opgebouwd, is te koop vanaf  
EUR 7000,--.

2.4. Xerox is producent van onder andere kopieerappa-  
raten, printers en scanners, Sedert eind 2003/ begin  
2004 brengt Xerox onder de naam "DocuMate" ver-  
scheidene scanners op de markt, beginnend bij een prijs  
van EUR 400,--. Xerox richt zich met deze "DocuMa-  
te" scanners op de markt van kleine  
kantooromgevingen '

2.5. Op 8 november 2003 heeft Xerox Corporation het  
Gemeenschapsmerk DocuMate geregistreerd voor wa-  
ren en diensten in de klassen 9,38 en 42, onder andere  
voor "*instruments and equipments all for office use,  
computer programs and software, scanners, printers,  
reprographic apparatus, multifunctional devices with  
incorporate copier, facsimile, scanner and/or printer  
functions when attached to a computer, reprographic  
apparatus etc.*".

#### Sommatie

2.6. Op 8 september 2006 heeft Edmond onder meer  
het volgende aan Xerox geschreven:

*"Zoals u wellicht weet is Edmond Research & Deve-  
lopment BV sinds 1995 rechthebbende op het  
woordmerk DocuMate in de Benelux en een aantal an-  
dere landen in Europa. Omdat dit merk is ingeschreven  
voor software voor het aansturen van printers bestaat  
de kans dat mensen denken dat onze software afkomstig  
is van Xerox of in de producten van Xerox zit. In het  
verleden hebben wij regelmatig zaken met Xerox ge-  
daan Edmond Research and Development BV wil haar  
merk beschermen en wij willen ook voorkomen dat de*

*markt denken zal dat onze producten samenhangen,  
terwijl dat niet het geval is Wij nodigen u daarom  
graag uit voor een gesprek om de ontstane situatie te  
bespreken en te kijken welke oplossingen mogelijk  
zijn."* 2.7. Partijen hebben enige malen met elkaar ge-  
sproken over de ontstane situatie, zonder dat er een  
oplossing is bereikt

### 3. Het geschil in conventie

3.1. Edmond vordert Xerox bij vonnis voor zover mo-  
gelijk uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen:

1. met onmiddellijke ingang na betekening van het von-  
nis ieder gebruik in de Benelux van het merk  
DocuMate, of een daarmee overeenstemmend teken,  
voor scanners, printers, kopieerapparaten en/of andere  
documentverwerkende apparaten, inclusief de met die  
apparaten verband houdende software, zowel ingeval  
deze apparaten zelfstandig worden gebruikt als ingeval  
zij onderdeel vormen van andere apparatuur te staken  
en gestaakt te houden;

2. binnen uiterlijk 14 dagen na betekening van het von-  
nis aan de advocaat van Edmond te doen toekomen een  
schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleer-  
de en gewaarmerkte, opgave van de volgende  
informatie:

a, de leverancier(s), maker(s), producent(en) en distri-  
buteur(s), van wie Xerox de  
producten heeft verkregen die onder de naam DocuMa-  
te, of een daarmee overeenstemmend teken, worden  
verhandeld (hierna "de Inbreukmakende Zaken"), onder  
mededeling van adressen), telefoon- en telefaxnum-  
mer(s);

b. de aan Xerox geleverde aantallen, nummers, prijzen  
en leverdata van de Inbreukmakende Zaken, zulks ge-  
rangscht pel' leverancier, makel', producent of  
distributeur van de Inbreukmakende Zaken, onder over-  
legging van kopieën van de daarop betrekking  
hebbende facturen;

c. de afnemers, alsmede de verkochte aantallen, num-  
mers, prijzen" leverdata en afleveradressen van de  
Inbreukmakende Zaken, onder overlegging van kopieën  
van de daarop betrekking hebbende facturen;

d. de bij Xerox nog aanwezige voorraad van de In-  
breukmakende Zaken onder vermelding van de locatie  
waar de Inbreukmakende Zaken zich bevinden, alsme-  
de de aantallen en de nummer van de Inbreukmakende  
Zaken;

e, de met de Inbreukmakende Zaken behaalde omzet en  
winst, alsmede de verschillende ter berekening van de  
winst op de omzet in mindering gebrachte kostenpos-  
ten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde  
schriftelijke bewijsstukken; en

f. binnen uiterlijk 5 dagen na betekening van het vonnis  
aan al haar afnemers in een voor de geadresseerd be-  
grijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de  
volgende inhoud:

"Geachte

Bij vonnis van [datum vonnis] heeft de voorzieningen-  
rechter van de rechtbank Utrecht beslist dat de aan u  
geleverde DOCUMATE scanner inbreuk maakt op de  
exclusieve merkrechten van Edmond Research en De-  
velopment, B.V., gevestigd te Nijmegen. In verband

hiermee dient u binnen zeven dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze DOCUMATE scanners aan Ons te retourneren vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van de DOCUMATE scanners' meer bij 11 aanwezig zijn De door U gemaakte kosten. Waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde inbreukmakende zaken, maakt inbreuk op de exclusieve merkrechten van Edmond Research en Development B, V.

Hoogachtend, " onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Edmond, mr. D. van Kolk;

4., (a) binnen 20 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de gehele voorraad, waaronder begrepen de door' haar afnemers geretourneerde voorraad aan de inbreukmakende zaken op kosten van Xerox te vernietigen onder toezicht van een door Xerox te betalen deurwaarder;

(b) binnen 2 dagen na deze vernietiging een procesverbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van Edmond, mr D van Kolk;

5. tot betaling van een dwangsom van EUR 5.000,.... althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke keer dan wel elke dag, ter keuze van Edmond, waarbij een gedeelte van een dag telt als één dag, dat Xerox niet voldoet aan het gevorderde onder 1,2,3 of4;

6. tot betaling van de kosten van dit geding aan Edmond met conforme toepassing van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) binnen vijf dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis;

7., op basis van art. 260 lid I Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen dat de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt zes maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum van het vonnis

3.2. Xerox voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

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

4.1. Xerox vordert Edmond bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. te bevelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van het merk "DocuMate"en van andere met de "Doen"merken van Xeroxovereenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

2.. te bevelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van het merk "DocuNews"van Xerox te staken en gestaakt te houden;

3.. te bevelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van het merk Xerox en van andere daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

4. te bevelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van de handelsnaam Xerox en van andere daarmee verwarringwekkend overeenstemmende namen te staken en gestaakt te houden;

5., te bevelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van de handelsnaam "The Document Company"en

daarmee verwarringwekkend overeenstemmende namen, te staken en gestaakt te houden;

6 te bevelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van het merk "The Document Company"en van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

7. te bevelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van de door haar gebezigde aanduiding "Document solutions"en van andere met de merken van Xerox overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

8 te bevelen om met onmiddellijke ingang alle andere door haar gedane mededelingen die de suggestie wekken dat er tussen haar en Xerox nauwe banden bestaan te staken en gestaakt te houden;

9, zulks op straffe van onmiddellijk opeisbare dwangsommen van EUR 5000,- voor elke afzonderlijke inbreuk op de in de 1 tot en met 8 genoemde bevelen (of zulks ter keuze van Xerox) voor elke dag waarop de inbreuk voortduurt;

10" te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding aan Xerox met toepassing van de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) binnen IS dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis.

4.2. Edmond voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan,

#### **5. De beoordeling in conventie**

##### *Ten aanzien van de gestelde merkinbreuk*

5.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4:6 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) bevoegd met betrekking tot de gestelde merkinbreuk, nu Xerox in het arrondissement Utrecht is gevestigd en de gestelde merkinbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt

5.2. Edmond heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Xerox door het gebruik van het identieke teken DocuMate inbreuk maakt op haar exclusieve rechten op dat merk. De door beide partijen onder het merk DocuMate op de markt gebrachte producten worden aldus Edmond - gebruikt voor hetzelfde doel, het verwerken van documenten. Partijen richten zich voorts met hun DocuMate producten op dezelfde (soort) afnemers en de producten zijn naar hun aard, bestemming en gebruik overeenstemmend, althans complementair. Daarnaast is, aldus Edmond, relevant dat Xerox de DocuMate software van Edmond in het verleden heeft aangeboden als onderdeel van haar eigen systemen en Xerox software in haar pakket heeft die vergelijkbaar is met de software van Edmond. Op grond van deze omstandigheden zowel afzonderlijk als in samenhang bezien is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2:20 lid I, sub b, BVIE.

5.3. Xerox heeft als meest verstrekkend verweer gesteld dat Edmond met haar Benelux depot geen rechten heeft verkregen, nu het depot van Edmond is achtergesteld bij de door Xerox eerder gedeponeerde serie merken uit de periode 1986-1995 die het woord "Docu" bevatten. Hiertoe heeft Xerox gesteld dat zij zich afficheert als "The Document Company", welke naam zijn in 1991 onder meer in de Benelux als merk heeft gede-

poneerd. Veel van de producten die zij sedertdien heeft ontwikkeld, hebben een naam waarvan het onderdeel "Docu"deel uitmaakt. Bovendien is het depot van Edmond in 1995, aldus Xerox, te kwader' trouw omdat Edmond wist dat Xerox binnen de laatste drie jaar voor 1995 een aantal overeenstemmende en als serie te beschouwen merken voor gelijksoortige waren te goeder trouw op normale wijze heeft gebruikt" Voorts betwist Xerox dat sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar nu de producten niet soortgelijk zijn en partijen zich met hun producten op een andere doelgroep richten.

5.4. Het verweer van Xerox dat Edmond met het deponeeren van haar woordmerk DocuMate in 1995 geen rechten heeft verkregen wordt verworpen. Daartoe is het volgende redengevend. Uit de door Xerox overgelegde stukken volgt dat Xerox vóór de registratie door Edmond van het merk "DocuMate" in 1995, vijf merken die het element "Docu" + achtervoegsel bevatten heeft gedeponeerd, te weten:

- Docutech (1990)
- Docubuild(1991)
- Docuteam (1990)
- Docuplex(1992)
- Doenprint (1993).

Door Xerox is niet echter niet aangetoond dat het onderdeel "Docu"+ achtervoegsel vóór het depot van Edmond in 1995 door het gebruik van Xerox zodanig was ingeburgerd dat het publiek het gebruik hiervan herkende als gemeenschappelijke herkomstaanduiding die de waar' als afkomstig van Xerox demonstreert. Reeds om deze reden is het merk DocuMate van Edmond niet in rangorde achtergesteld bij de eerder door Xerox gedeponeerde "Docu" merken en is het depot van Edmond in 1995 niet te kwader trouw verricht.

5.5. Edmond baseert haar vorderingen tot staking van merkinbreuk op artikel 2:20, eerste lid, sub b BVIE. Op grond van dit artikel kan een merkhouders zich verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer wordt gemaakt van het merk of overeenstemmend teken voor' de waren waarvoor het merk is ingeschreven of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarringsgevaar, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.

5.7. Bij de vergelijking van de merken is onder meer van belang de bekendheid van het merk op de markt, de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de geïdentificeerde waren en diensten. Verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling moet, wat visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaal indruk die door de merken wordt opgeroepen. Verwarringsgevaar is des te groter, naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (HvJEG II november 1997, NJ 1998, 523 Puma/Sabèl). Bij de beoordeling van de soortgelijkheid is niet zozeer de warenklasse waarvoor het betreffende merk is ingeschreven van belang, maar veeleer de feitelijke soortgelijkheid van de betreffende

waren en/of diensten.. Of de waren en diensten voldoende gelijksoortig zijn om verwarringsgevaar te scheppen, is afhankelijk van de onderlinge samenhang tussen verschillende factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten gecompenseerd worden door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd.. (HvJ EG, 29 september 1998, IER 1998,44, Canon/Cannon)

5.8. De door beide partijen gebruikte merken zijn visueel, auditief en begripsmatig identiek en - zo is tussen partijen ook niet in geschil - bezitten voldoende onderscheidend vermogen om als merk te dienen. Het geschil spitst zich toe op de vraag of door Edmond en Xerox, onder het merk DocuMate soortgelijke waren worden aangeboden waardoor bij het publiek verwarringsgevaar kan ontstaan.

5.9. De producten die Edmond en Xerox onder de naam DocuMate op de markt brengen zijn naar hun aard, gebruik en bestemming soortgelijk in de zin van artikel 2:20, lid I sub b BVIE. Beide producten hebben immers betrekking op en worden gebruikt voor het afdrucken en bewerken van documenten, De DocuMate-software van Edmond is bestemd voor het aansturen van printers. De DocuMate-scanners van Xerox kunnen onder meer voor het printen van documenten worden gebruikt en bevatten voor die functie relevante software

5.10. Door het gebruik van de naam DocuMate door Xerox kan bij het publiek verwarring ontstaan, althans is het gevaar daarop aanwezig. Daarvoor zijn de volgende omstandigheden van belang.

Xerox bedient zich van precies hetzelfde (woordmerk als Edmond, De markt waarop Edmond zich richt bestaat zowel uit de grote en kleine kantooromgeving als de grotere productieomgeving. Xerox richt zich met de scanner onder de naam DocuMate ook op de (kleinere) kantooromgeving en semi-professioneel gebruik. Voldoende aannemelijk is geworden dat op de markt van (kleinere) kantoren el' (potentiële) afnemers van Edmond zijn die tevens de scanners van Xerox (kunnen) afnemen. Voorts is door Xerox niet bestreden dat de software van Edmond tevens geschikt is voor, althans kan worden aangesloten op de scanners van Xerox, en dat Xerox vergelijkbare software levert als de software van Edmond.

5.11. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de voorzieningenrechter in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk geworden dat Xerox door het bezigen van het (jongere) merk DocuMate inbreuk maakt op het merkrecht van Edmond.

*Ten aanzien van de vorderingen van Edmond*

5.12. De vordering genoemd onder L van de dagvaarding is voor toewijzing vatbaar als nader in het dictum bepaald..

5.13. Met betrekking tot de vorderingen genoemd onder 2..3. en 4. van de dagvaarding heeft Xerox gesteld dat de genoemde termijnen onredelijk kort zijn, zodat daaraan door Xerox niet kan worden voldaan. Voor het verlengen van deze termijn wordt geen aanleiding ge-

zien, nu de gestelde termijnen gebruikelijk zijn en door Xerox niet gemotiveerd is gesteld waarom niet aan deze termijnen kan worden voldaan

5.14. De vorderingen genoemd onder 2. en 3., worden - zoals nader bepaald in het dictum - beperkt voor de Benelux toegewezen, nu het een inbreuk op een Beneluxmerk betreft en uitsluitend de staking van het gebruik van het merk DocuMate in de Benelux is gevorderd.

5.15 De vordering genoemd in de dagvaarding onder 4 wordt - alhoewel daartegen met uitzondering van de termijn geen afzonderlijk verweer is gevoerd - als te verstrekkend afgewezen, Met het toewijzen van de vorderingen onder 1 en 3 wordt naar voorlopig oordeel voldoende bereikt dat het merk DocuMate niet meer door Xerox wordt gebruikt en de aanwezige voorraad uit de handel wordt genomen, De Vordering onder 4. betreft een definitieve maatregel die het karakter van deze kort geding procedure te buiten gaat en worden derhalve afgewezen. Bovendien is thans uitsluitend het verbod van het merk DocuMate in de Benelux gevorderd, hetgeen onverlet laat dat Xerox, dat wereldwijd opereert, de producten onder de naam DocuMate buiten de Benelux kan verkopen.

5.16. Met betrekking tot de vordering in de dagvaarding genoemd onder 5, heeft Xerox gesteld dat de gevorderde dwangsom onredelijk hoog is De gevorderde dwangsom wordt mede gelet op de aard van de overtreding (merkinbreuk) - niet onredelijk hoog geacht. Wel wordt aanleiding gezien de dwangsom te maximeren zoals nader bepaald in het dictum.

5.17. Ten aanzien van de vordering van Edmond onder 5, van de dagvaarding strekkende tot vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtigde en proceskosten overweegt de voorzieningenrechter als volgt, Artikel 14 van de Richtlijn nr. 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de Richtlijn) bepaalt dat de lidstaten er zorg voor' dienen te dragen dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij (in een intellectuele eigendomszaak) heeft gemaakt, door de verliezende partij worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Nu deze bepaling van de Richtlijn nog niet is geïmplementeerd, en de implementatietermijn is verstreken, dient de rechter het Nederlandse recht, en dan in het bijzonder de artikelen 6:96 BW en 237ev, Rv richtlijnconform te interpreteren. Dit betekent dat beoordeeld moet worden of de gevorderde vergoeding als "redelijk en evenredig" kan worden aangemerkt, en zo ja, of de billijkheid zich tegen toewijzing van de vergoeding verzet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de gevorderde vergoeding voor juridische bijstand- waartegen geen afzonderlijk verweer is gevoerd - ten bedrage van EUR 27.133,91 in het licht van de tarieven die in de advocatuur gebruikelijk zijn, de zwaarte van de zaak en de aard en noodzaak van de verrichte werkzaamheden niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. Er zijn evenmin feiten of omstandigheden aanwezig op grond waarvan geoordeeld moet worden dat de billijkheid zich tegen toewijzing van de gevorderde

vergoeding verzet, De gevorderde vergoeding zal dan ook worden toegewezen

5.18. De vordering genoemd onder 7 van de dagvaarding - waartegen geen verweer is gevoerd - zal worden toegewezen.

#### *Proceskosten*

5.19. Xerox zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.. De kosten aan de zijde van gedaagden worden begroot op:

- vast recht EUR 251,00
  - salaris procureur EUR 27.133,91
  - kosten dagvaarding EUR 70,-
- Totaal EUR 27454,91

#### **6. De beoordeling in reconventie**

6.1.. Met betrekking tot de vorderingen in reconventie wordt als volgt overwogen.

6.2. De vordering genoemd in de eis in reconventie, hiervoor onder 5.1. genoemd onder 1 wordt afgewezen. Gelet op hetgeen is overwogen in conventie wordt geen aanleiding gezien Edmond te bevelen het gebruik van het merk DocuMate te staken.

6.3. Aan haar vordering, hiervoor genoemd onder 5.1. onder 2, heeft Xerox ten grondslag gelegd dat Edmond door' het (vooralsnog eenmalig) uitgeven van de brochure "Docunews" ten onrechte aansluit bij de serie "Docu" + achtervoegsel merken van Xerox. Edmond heeft deze vordering betwist en onder meer gesteld dat Xerox niet met succes een beroep kan doen op een Docu-seriemark.

6.4. Deze vordering van Xerox wordt afgewezen. Gesteld noch gebleken is dat Xerox "Docunews" als merk heeft gedeponeerd Evenmin is voorshands gebleken dat Xerox op basis van de door haar gedeponeerde merken met het kenmerk "Docu"+ achtervoegsel, gerechtigd is tot het seriemark waarvan "Docu" deel uit maakt.

6.5. De vorderingen genoemd in 5.1 onder 6 tot en met 7. worden afgewezen nu niet is komen vast te staan dat Edmond zonder toestemming van Xerox (beeld) merken c..q handelsnamen van Xerox zonder toestemming van Xerox zou hebben gebruikt. Door Edmond is gemotiveerd gesteld dat zij uitsluitend na verkregen toestemming van Xerox haar (beeld) merken c.q. handelsnamen heeft gebruikt.

6.6. De vordering genoemd onder 5.1. onder 8 - inhoudende Edmond te bevelen met onmiddellijke ingang alle andere door haar gedane mededelingen die de suggestie wekken dat er tussen haar en Xerox nauwe banden bestaan te staken en gestaakt te houden - wordt eveneens afgewezen, nu zoals hiervoor is overwogen, niet is komen vast te staan dat Edmond zonder' toestemming van Xerox (beeld) c,q, handelsnamen van Xerox heeft gebruikt. Hierbij is in aanmerking genomen dat uit de door Edmond overgelegde producties volgt dat er in het verleden in ieder geval enige samenwerking tussen partijen heeft plaatsgevonden.

6.7. Xerox wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten in reconventie.. Deze kosten zijn aan de zijde van Edmond begroot op EURO 408,- voor salaris procureur.

#### **7. De beslissing In conventie**

De voorzieningenrechter-

7.1. gebiedt Xerox met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van het merk DocuMate, of een daarmee overeenstemmend teken, voor scanners, printers, kopieerapparaten en/of andere documentverwerkende apparaten, inclusief de met die apparaten verband houdende software, zowel ingeval deze apparaten zelfstandig worden gebruikt als ingeval zij onderdeel vormen van andere apparatuur te staken en gestaakt te houden;

7.2 gebiedt Xerox binnen uiterlijk 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Edmond, mr. D. van Kolk, te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie voor zover betrekking hebbend op de Benelux:

a de leverancier(s), maker(s), producent(en) en distributeur(s), van wie Xerox de producten heeft verkregen die onder de naam DocuMate, of een daarmee overeenstemmend teken, worden verhandeld (hierna "de Inbreukmakende Zaken"), onder mededeling van adres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);

b. de aan Xerox geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de Inbreukmakende Zaken, zulks gerangschikt per leverancier, maker, producent of distributeur van de Inbreukmakende Zaken, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

c. de afnemers, alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de Inbreukmakende Zaken, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

d. de bij Xerox nog aanwezige voorraad van de Inbreukmakende Zaken onder vermelding van de locatie waar de Inbreukmakende Zaken zich bevinden, alsmede de aantallen en de nummer van de Inbreukmakende Zaken;

e, de met de Inbreukmakende Zaken behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende tel' berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

7.3. gebiedt Xerox om binnen uiterlijk 5 dagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers in de Benelux een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een briefje zenden met uitsluitend de volgende inhoud:

"Geachte ,

Bij vonnis van 4 mei 2007 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht beslist dat de aan u geleverde DOCUMATE scanner inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van Edmond Research en Development B. 11:, gevestigd te Nijmegen. In verband hiermee dient u binnen zeven dagen na heden de biiu nog aanwezige Voorraad van deze DOCUMATE scanners aan Ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van de DOCUMATE scanners meer bij u aanwezig zijn. De door u gemaakte kasten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde inbreukmakende

zaken, maakt inbreuk op de exclusieve merkrechten van Edmond Research en Development B.V.

Hoogachtend. "

onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Edmond, Mr. D. van Kolk;

7. 4. veroordeelt Xerox tot betaling van een dwangsom van EUR 5 .000,- , voor elke keer dan wel elke dag, ter keuze van Edmond, waarmee een gedeelte van een dag telt als één dag, dat Xerox niet voldoet aan het bepaalde onder 7.1., 7.2. dan wel 7.3, telkens met een maximum van EUR 100.,000,....;

7.5.. veroordeelt Xerox in de kosten van dit geding, aan de zijde van Edmond tot op heden begroot op EUR 27.454,91;

7.6. bepaalt op basis van art.. 260 lid I Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de termijn Waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

7.7. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7. 8. wijst de vorderingen in conventie voor het overige af;

**In reconventie**

7,9. wijst de vorderingen af;

7.10. veroordeelt Xerox in de proceskosten in reconventie, begroot op EUR 408,--voor salaris procureur en verklaart dit vonnis in reconventie voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.