

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523

Vonnis van 1 augustus 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
CISCO TECHNOLOGY INC.,
gevestigd te San Jose, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COMTEK COMMUNICATIONS B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. C.G.M. Berendsen te Amsterdam.

Eiseressen in conventie tevens verweersters in reconventie worden hierna gezamenlijk Cisco c.s. genoemd (en ten behoeve van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud aangeduid) en afzonderlijk Cisco Technology en Cisco Systems. Gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie wordt hierna Comtek genoemd. De zaak wordt voor Cisco c.s. behandeld door mrs. M.G.R. van Gardingen en K.Th.M. Stöpetie, advocaten te Amsterdam. De zaak wordt voor Comtek behandeld door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het vonnis van 22 februari 2012, met de daarin genoemde processtukken;
 - de akte uitlating na interlocutoir vonnis d.d. 22 februari 2012 van Comtek;
 - de antwoordakte na tussenvonnissen van Cisco c.s.
- 1.2. Ten slotte is wederom een datum voor het vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

Naar aanleiding van het vonnis van 22 februari 2012

2.1. In de zaak tussen Cisco c.s. en Comtek is in de conventie op 22 februari 2012 tussenvonnis gewezen waarbij (a.) Comtek is toegelaten tot tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat alle producten die onder haar in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, met uitzondering van de daarin genoemde tape, antistatische zakken en Prolab, voorzien zijn van de Merken (daarmee wordt hier net zoals in het vonnis van 22 februari 2012 bedoeld: de merken genoemd onder 3.2 van het vonnis van 22 februari 2012) en (b.) Comtek het bewijs is opgedragen van feiten en omstandigheden die de conclusie wettigen dat 25 (althans een of meerdere van) door haar nader te specificeren producten van de producten die onder haar in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, afkomstig zijn van HP c.s. De zaak in conventie is vervolgens naar de rol verwezen voor akte aan de zijde van Comtek, waarin zij zich kan uitlaten over de vraag of en, zo ja, op welke wijze zij het bedoelde (tegen)bewijs wenst te leveren, alsmede met betrekking tot welke producten genoemd in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008 zij dit (tegen)bewijs wil leveren. Daarbij is aangetekend dat indien Comtek getuigen wenst te horen, zij opgave dient te doen van de te horen getuigen en van de verhinderdata van alle betrokkenen. Iedere verdere beslissing in conventie is aangehouden.

2.2. In hetzelfde vonnis van 22 februari 2012 is in de reconventie eindvonnis gewezen waarbij de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard kennis te nemen van een deel van Comteks vorderingen (te weten: de vorderingen zover deze zijn gegrond op de tussen partijen gesloten overeenkomst), en waarbij de overige reconventionele vorderingen zijn afgewezen, met veroordeling van Comtek in de proceskosten in reconventie.

2.3. De rechtbank blijft bij hetgeen zij in het vonnis van 22 februari 2012 heeft overwogen en beslist en ziet in de opmerkingen van partijen – waarop hierna in meer detail zal worden ingegaan – geen aanleiding tot wijziging of aanvulling.

Ad (a.): tegenbewijs ten aanzien van de Merken aangebracht op de in beslag genomen producten

2.4. In haar akte na interlocutoir vonnis d.d. 22 februari 2012, wijst Comtek ten aanzien van het tegenbewijs op hetgeen zij eerder in de procedure (punt 5 van haar akte aanvullende informatie) naar voren heeft gebracht, over hetgeen mr. Russell heeft verklaard over een bijeenkomst van partijen waarbij de in beslag genomen producten zijn bezichtigd. Comtek verzoekt door de rechtbank in de gelegenheid te worden gesteld op een nader te bepalen wijze de in beslag genomen producten te bezichtigen zodat – zoals Comtek het formuleert – de rechtbank uit eigen waarneming kan vaststellen welke en hoeveel van de in beslag genomen producten niet zijn voorzien van de Merken. Indien en voor zover daaruit zou blijken dat – anders dan in productie 32 van Comtek door mr. Russell is geschreven – niet tenminste 11 van deze producten niet zijn voorzien van de Merken, biedt Comtek aan mr. Russell op te roepen als getuige opdat hij kan verklaren dat zijn eerder gegeven verklaring overeenstemde met de werkelijkheid. Comtek motiveert dit – door haar als subsidiair aangeduide – verzoek door te verwijzen naar de door haar al eerder in de procedure (punt 6

van haar akte aanvullende informatie) naar voren gebrachte stelling dat zij goede grond heeft aan te nemen dat er met de in bewaring genomen producten is gerommeld.

2.5. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat hierin geen toereikende reactie kan worden gevonden die aanleiding biedt voor nadere bewijslevering. Feitelijk berust hetgeen Comtek in dit verband aanvoert op een herhaling van wat door haar al voor het vonnis van 22 februari 2012 in de procedure naar voren is gebracht en dat de rechtbank heeft gebracht tot het als voorshands bewezen aannemen dat de in beslag genomen producten (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) zijn voorzien van de Merken. Ter onderbouwing van haar stellingen op dit punt heeft Comtek reeds eerder het standpunt ingenomen dat tijdens de bewaring niet zorgvuldig is omgegaan met de in beslag genomen producten en zelfs dat daar mee zou zijn gerommeld. Daarbij heeft zij gewezen op de hiervoor genoemde verklaring van mr. Russell waaruit dat zou blijken. Onder 6.15 van het vonnis van 22 februari 2012 heeft de rechtbank overwogen dat het door Comtek op dit punt gestelde niet afdoet aan – onder meer – het voorshands (behoudens tegenbewijs) bewezen geachte gebruik van de Merken op alle (behoudens de tape, de antistatische zakken en de Prolab) in beslag genomen producten. Dat er een chaotische situatie is ontstaan met betrekking tot de in beslag genomen producten *nadat* de producten in bewaring zijn gegeven, is niet van belang, nu door Comtek niet is betwist dat de in het proces-verbaal door de deurwaarder beschreven producten onder haar in beslag zijn genomen. Het door Comtek te leveren bewijs dient betrekking te hebben op de producten genoemd in het proces-verbaal van 31 oktober 2008 wil sprake zijn van tegenbewijs ten aanzien van het voorshands als bewezen aangenomen gebruik van de Merken op die producten. Ook wanneer Comteks verzoek aan de rechtbank om op een door de rechtbank te bepalen wijze de in beslag genomen producten te bezichtigen en/of Comteks subsidiaire verzoek aan de rechtbank om mr. Russell als getuige op te roepen, op enigerlei wijze worden gehonoreerd of daaraan anderszins door Comtek uitvoering wordt gegeven, zal de uitkomst daarvan betrekking hebben op de producten die nu in bewaring zijn en waarmee al dan niet is gerommeld. Daarmee kan nog geen bewijs worden bijgebracht met betrekking tot het gebruik van de Merken op de producten die onder Comtek in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, althans Comtek heeft in het geheel niet onderbouwd dat (en op welke wijze) de haar kennelijk voor ogen staande opzet zou kunnen leiden tot het bewijs waartoe zij is toegelaten. Nu er feitelijk geen (ter zake doend) tegenbewijs wordt voorgedragen, is de conclusie dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het tegenbewijs waartoe zij is in de gelegenheid is gesteld. Daarmee staat vast dat (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de Merken.

Ad (b.): bewijs ten aanzien van van HP c.s. afkomstige producten

2.6. Ten aanzien van het door Comtek te leveren bewijs dat zich onder de in beslag genomen producten bevinden die afkomstig zijn van HP c.s., verwijst Comtek naar hetgeen zij eerder in de procedure naar voren heeft gebracht (in haar conclusie van antwoord onder de punten 12 en 13) over haar handelsrelatie met HP c.s. en de feitelijke omstandigheden waaruit de conclusie zou volgen dat er bij Comtek voortdurend in elk geval een voorraad van van HP c.s. afkomstige goederen bestond. Zij wijst voorts op hetgeen zij naar voren heeft gebracht onder punt 3 van haar akte aanvullende informatie en de verklaringen van een medewerker van Comtek en van twee oud-medewerkers van HP c.s. (door haar overgelegd als respectievelijk producties 33 en 34). Hieruit zou volgen dat de HP

c.s. producten die “*altijd wel*” bij Comtek aanwezig waren, altijd werden opgeslagen in een bepaalde ruimte. Ten slotte wijst zij erop dat zij heeft aangegeven (onder punt 3 van de akte aanvullende informatie) dat de deurwaarder expliciet een als “HP voorraad” aangeduide voorraad in beslag heeft genomen, hetgeen de conclusie zou wettigen dat die producten van HP c.s. afkomstig zijn. De algehele conclusie is – volgens nog steeds Comtek – dat de producten die door de deurwaarder in het proces-verbaal van inbeslagname zijn genoemd en die object zijn van deze procedure, afkomstig zijn van HP c.s.

2.7. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat Comtek hiermee feitelijk niet heeft aangegeven dat zij (nader) bewijs wil leveren, laat staan dat zij uiteen heeft gezet op welke wijze zij dit wil doen. Hetgeen door Comtek in dit verband is aangevoerd, moet bovendien worden aangemerkt als een herhaling van hetgeen eerder door haar in de procedure naar voren is gebracht. Bewijs door nader te noemen getuigen te doen horen, is door Comtek niet concreet uitgewerkt noch heeft zij daarvoor getuigen voorgedragen. De rechtbank heeft in hetgeen Comtek in dit verband aanvoert – zo blijkt uit vonnis van 22 februari 2012, zie o.m. onder 6.12 – geen aanleiding gezien te komen tot de vaststelling dat zich onder de in beslag genomen producten bevinden die afkomstig zijn van HP c.s. De enkele herhaling van hetgeen reeds eerder naar voren is gebracht, kan de rechtbank niet tot een ander oordeel brengen. De conclusie is dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs. Daarmee staat vast dat er zich geen Cisco-producten afkomstig van HP c.s. onder de in beslag genomen producten bevinden en dat de merkrechten van Cisco c.s. ten aanzien van alle producten genoemd in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008 (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) niet zijn uitgeput.

Aan IKEA geleverde producten

2.8. Cisco c.s. verzoekt de rechtbank om in de verdere beoordeling te betrekken de door Comtek aan IKEA geleverde Cisco-producten. Van die producten heeft Comtek – zo betoogt Cisco c.s. – erkend dat zij die producten niet van geautoriseerde Cisco-dealers heeft betrokken, waarmee vaststaat dat deze producten niet door Cisco c.s. in de EER zijn gebracht, en Comtek met de verhandeling van die producten inbreuk heeft gemaakt op de Merken. Dat in het vonnis van 22 februari 2012 is geoordeeld dat deze producten buiten beschouwing worden gelaten, berust volgens Cisco c.s. op een evidente vergissing cq. feitelijke misslag omdat de aan IKEA geleverde producten in de procedure weldegelijk voldoende geconcretiseerd en geïdentificeerd zijn, namelijk door Comtek zelf.

2.9. In het vonnis van 22 februari 2012 heeft de rechtbank (onder 6.10 van dat vonnis) ten aanzien van de producten waarvan Comtek dient te bewijzen dat sprake is van uitputting geoordeeld dat, hoewel Cisco c.s. (al dan niet onder aanhaling van uitlatingen van Comtek) wijst naar andere verkopen door Comtek aan derden, mogelijke andere producten dan in onder 3.5 en 3.6 van dat vonnis genoemde producten in deze procedure buiten beschouwing worden gelaten aangezien Cisco c.s. onvoldoende concreet heeft gesteld en overigens onvoldoende is gebleken op grond waarvan dergelijke producten kunnen worden geïdentificeerd.

2.10. De rechtbank merkt op dat de vaststelling onder 6.10 van het vonnis van 2012 ten aanzien van het buiten beschouwing laten van andere producten, een bindende eindbeslissing is. De rechtbank overweegt dat de rechter die in een tussenuitspraak een of meer geschilpunten uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft beslist, hieraan, in beginsel, in

het verdere verloop van het geding is gebonden. Dit geldt evenwel niet onverkort. De eisen van een goede procesorde brengen mee dat de rechter aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich dienaangaande uit te laten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing, teneinde te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen (HR 26 november 2010, NJ 2010/634). Echter hiertoe noopt hetgeen door Cisco c.s. is aangevoerd niet. De rechtbank heeft niet – zoals Cisco c.s. veronderstelt – bepaalde stellingen of producties over het hoofd gezien. De rechtbank is – na kennisname van de desbetreffende stellingen en producties – tot de conclusie gekomen dat Cisco c.s. onvoldoende concreet heeft gesteld en overigens onvoldoende is gebleken op grond waarvan andere door Comtek verhandelde producten kunnen worden geïdentificeerd. Het is aan Cisco c.s. om duidelijk te stellen waar haar bezwaren betrekking op hebben. Dat betekent hier dat Cisco c.s. duidelijk dient te stellen op welke producten haar vorderingen betrekking hebben en wat haar verwijten inhouden. Voor haar wederpartij Comtek dient immers duidelijk te zijn wat de inhoud is van de vorderingen opdat zij zich daartegen – indien gewenst – teweer kan stellen. Dat Comtek, in een reactie op de aanvankelijk door Cisco c.s. betrokken stelling dat Comtek namaak verkocht, een levering aan IKEA heeft genoemd als een voorbeeld van originele Cisco-producten die zij bij niet-geautoriseerde dealers heeft betrokken, is – zonder meer – onvoldoende grond om vervolgens ook andere producten in de verdere beoordeling te betrekken, zoals de door Comtek aan IKEA geleverde Cisco-producten. Daarvoor is door Cisco c.s. onvoldoende deugdelijk onderbouwd gesteld, terwijl hetgeen door Comtek in dit verband naar voren is gebracht daarvoor – zonder meer – geen ondervanging biedt.

Verbod

2.11. Met het voorgaande staat vast dat alle in beslag genomen producten, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, genoemd in het proces-verbaal van 31 oktober 2008 zijn voorzien van de Merken en dat deze producten niet afkomstig zijn van HP c.s. Nu geen sprake is van uitputting van de merkrechten van Cisco c.s. met betrekking tot deze producten is de conclusie dat Comtek inbreuk heeft gemaakt op de Merken. Op grond van artikel 9 lid 1, sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1, sub a BVIE zal het (onder A) gevorderde verbod om inbreuk te maken op de Merken daarom, als in het dictum verwoord, worden toegewezen jegens de merkhoudster Cisco Technology. De gevorderde “tenzij”-formulering zal daarbij niet worden gevolgd, omdat deze geen aansluiting vindt bij de wijze waarop in het BVIE en de GMVo de uitputting is geformuleerd en omdat door Cisco c.s. onvoldoende onderbouwd is gesteld op grond waarvan de rechtbank reeds nu voor eventuele toekomstige situaties het door Cisco c.s. bedoelde bewijs al bij Comtek zou moeten leggen. Niet valt in te zien waarom het repareren of *refubishen* als zodanig dient te worden verboden. Cisco c.s. heeft immers verklaard dat het haar niet gaat om het repareren of reviseren als zodanig maar om namaak en door haar buiten de EER in de handel gebrachte producten (het vonnis van 22 februari 2012, onder 6.9). Het verbod zal voorts waar het Gemeenschapsmerken betreft, worden toegewezen voor de Gemeenschap en wat Benelux-merken betreft slechts worden toegewezen voor de Benelux. Omdat Cisco Systems geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, bestaat er geen grondslag voor haar verbodsvordering en zal deze worden afgewezen.

Inzage, opgave, rekening en verantwoording, afgifte

2.12. Naar het oordeel van de rechtbank heeft merkhoudster Cisco Technology een gerechtvaardigd belang bij de vordering (F) tot afgifte en vernietiging van de producten die inbreuk maken op de Merken en die op het initiatief van Cisco c.s. op 31 oktober 2008 in beslag en bewaring zijn genomen. Het gaat daarbij om de producten genoemd onder 3.6 van vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab. Deze vordering zal daarom, als in het dictum verwoord, worden toegewezen jegens de merkhoudster Cisco Technology. Aangezien Cisco Systems geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, bestaat er geen grondslag voor de vordering tot afgifte en zal deze worden afgewezen.

2.13. Van andere inbreukmakende producten die zich nog onder Comtek zouden bevinden is in deze procedure niet concreet gebleken. De stellingen van Cisco c.s. dat er door Comtek meer of andere inbreukmakende producten worden verhandeld, zijn onvoldoende onderbouwd. De rechtbank volstaat er hier mee te verwijzen naar hetgeen hiervoor onder 2.10 overwogen. Voor zover dergelijke producten aan de orde zijn gesteld door Comtek (de door haar aan IKEA geleverde producten) volgt uit hetgeen partijen hierover naar voren is gebracht bovendien dat die producten zich niet meer onder Comtek bevinden. Een veroordeling tot informatieverstrekking over voorraden (zoals hierna aan de orde zal komen) ter identificatie van dergelijke producten en een bevel tot afgifte daarvan (zoals hier aan de orde is) vindt – zonder nadere concrete onderbouwing – geen grond in het recht. De vordering tot afgifte zal daarom voor zover deze op meer of andere dan de hiervoor genoemde producten betrekking heeft, worden afgewezen.

2.14. De merkhoudster heeft er – in beginsel – recht op dat de inbreukmaker alles bekend maakt wat hij omtrent de inbreuk weet. Het gaat daarbij vooral om de herkomst van de inbreukmakende zaken en alles wat hem omtrent de distributiekanaal van de goederen of diensten waarmee inbreuk is gemaakt bekend is. Die informatieplicht heeft in beginsel alleen betrekking op bewezen dan wel aannemelijk geachte inbreuken (HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464, Jack Daniel's/Kamstra).

2.15. De vordering (B) tot inzage in bescheiden die het voorwerp zijn van het op 31 oktober gelegde beslag, ziet klaarblijkelijk slechts op de tape *“bevattende de digitale versie van de administratie alsmede het e-mail verkeer”* genoemd onder 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012. Voor zover deze vordering betrekking heeft op *“alle van de Merken voorziene producten die Comtek heeft ingekocht”* (zie pleitaantekeningen mr. Stöpethie, onder 53. iii)) zal deze worden afgewezen nu deze ziet op meer dan in deze procedure bewezen dan wel aannemelijk geachte inbreuken. Toegewezen wordt de vordering voor zover deze ziet op informatie over de producten genoemd onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab. In Comteks bezwaren, die zij heeft gemotiveerd onder verwijzing naar vertrouwelijkheid van gegevens en concurrentieverhoudingen, ziet de rechtbank aanleiding de primair gevorderde aan Cisco c.s. te verschaffen inzage af te wijzen omdat daarin geen waarborg wordt geboden voor bescherming van vertrouwelijke informatie. De subsidiair gevorderde aan een onafhankelijke accountant te verschaffen inzage, zal met in achtname van het voorgaande en als in het dictum nader verwoord, worden toegewezen.

2.16. Gelet op het voorgaande kunnen de overige vorderingen slechts voor toewijzing in aanmerking komen voor zover zij betrekking hebben op de producten genoemd onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab. Niet valt echter in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder C) gevorderde opgave van beslagen producten, nu zij reeds beschikt over het proces-verbaal van beslaglegging waarin deze producten zijn beschreven. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. Evenmin valt in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder E) mede gevorderde opgave van de afnemers van de onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012 bedoelde producten, nu deze producten hetzij door haarzelf zijn afgenomen, hetzij onder het door haar onder Comtek gelegde beslag vallen. Deze vordering zal op dit punt dan ook worden afgewezen. De onder D en E gevorderde rekening en verantwoording en informatie over leveranciers zullen, als in het dictum verwoord, en voor zover het alle Comtek beschikbare en/of bekende informatie betreft, worden toegewezen, waarbij een termijn gerelateerd aan de betekening van het vonnis zal worden bepaald. Daar de door Comtek genoten winst relevant zou kunnen zijn voor de berekening van de omvang van de door Cisco c.s. geleden schade, omdat daarbij volgens artikel 2.21 lid 2, onder a BVIE rekening kan worden gehouden met de door de inbreukmaker genoten winst, hebben zij tevens recht op opgave van gegevens ter bepaling van de door Comtek genoten nettowinst.

Schadevergoeding of winstafdracht

2.17. Cisco c.s. vordert (onder G) vergoeding van schade en buitengerechtelijke kosten dan wel afdracht van de nettowinst. Ten aanzien van Comteks betwisting van de vordering tot winstafdracht overweegt de rechtbank als volgt. Artikel 2.21 lid 4 BVIE biedt de merkhouders in geval van inbreuk de mogelijkheid om (naast of in plaats van schadevergoeding) een vordering in te stellen tot het afdragen van ten gevolge van de inbreuk genoten winst. Het artikel bepaalt tevens dat in het geval de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, de vordering wordt afgewezen. In een geval waarin winstafdracht is gevorderd, ligt het op de weg van de verweerder het bevrijdende verweer te voeren dat een van deze uitzonderingen van toepassing is. Indien de toepasselijkheid van de door de verweerder ingeroepen uitzonderingsbepaling vervolgens door de merkhouders voldoende gemotiveerd is betwist, rust de bewijslast ter zake van de kwade trouw op de merkhouders, nu de uitzonderingsbepaling in zoverre ertoe strekt dat in gevallen van niet-opzettelijke inbreuk geen plaats is voor een vordering tot winstafdracht (BenGH 11 februari 2008, NJ 2008/535, Ondeo/Michel; HR 23 december 2011, NJ 2012/23, Trianon/Revillon).

2.18. Comtek heeft aangevoerd dat het voor haar ondanks intensieve interne controle, maar ook voor anderen in de markt, in veel gevallen (zeer) moeilijk is onderscheid te kunnen maken tussen originele Cisco-producten en namaak. Voorts heeft zij aangevoerd dat Cisco c.s. marktpartijen, waaronder Comtek, en gebruikers niet behulpzaam is noch wil zijn bij het onderscheiden van namaak van met toestemming van Cisco c.s. in de EER in het verkeer gebrachte Cisco-producten.

2.19. Door Cisco c.s. is weliswaar onweersproken aangevoerd dat Comtek de authenticiteit van de producten die onderwerp zijn van deze procedure had kunnen controleren omdat zij toen nog toegang had tot de technische verificatiedienst via de website van Cisco c.s., daaruit volgt echter nog niet – zonder meer – dat sprake is van opzet in de zin

van moedwilligheid of bewustheid bij de inbreuk op de merkrechten van Cisco c.s. bij Comtek. In het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Comtek, heeft Cisco c.s. onvoldoende concrete onderbouwing gegeven aan haar vordering tot afdracht van winst om te kunnen aannemen dat sprake is van kwade trouw of van omstandigheden van het geval die daartoe aanleiding kunnen geven. Aan een bewijsopdracht wordt dan ook niet toegekomen en de afdracht van nettowinst zal worden afgewezen. Door Comtek is verder niet specifiek of inhoudelijk verweer gevoerd ten aanzien van de vordering tot vergoeding van schade en buitengerechtelijke kosten, zodat deze als in het dictum verwoord zal worden toegewezen.

Dwangsommen, termijnen en uitvoerbaarheid

2.20. Daar waar noodzakelijk geacht ter voorkoming van onnodige executiegeschillen en uit hoofde van de redelijkheid en proportionaliteit zullen de gevorderde dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd en worden gevorderde termijnen aangepast, een en ander als in het dictum verwoord. De uitvoerbaarheid bij voorraad van de verschillende vorderingen is niet door Comtek bestreden, zodat de rechtbank deze zal toewijzen.

Proceskosten

2.21. Comtek zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Cisco c.s. maakt (onder H) aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten, onder overlegging van een specificatie (laatstelijk bij aangepaste productie 12 in het geding gebracht bij emailbericht van 25 november 2011), inclusief kantoorkosten en onbelaste verschotten, begroot op een bedrag van € 118.578,19 exclusief BTW. De rechtbank begrijpt uit de omstandigheid dat geen afzonderlijke opgave is gedaan met betrekking tot de kosten verbandhoudende met het incident en de beslagkosten, dat deze zijn inbegrepen in het opgegeven bedrag. Uit de uitdrukkelijke mededeling van Cisco c.s. dat deze opgave inclusief onbelaste verschotten is, leidt de rechtbank af dat het griffierecht is inbegrepen. Cisco c.s. heeft van dit totaalbedrag een bedrag van € 8.000,- aangemerkt als gemoeid met de door Comtek ingestelde reconventie.

2.22. De rechtbank overweegt dat uit de omstandigheid dat Comtek zelf aan kosten verbandhoudende met de conventie het hogere bedrag van € 128.120,08 opgeeft, volgt dat zij kennelijk dit bedrag redelijk en billijk acht. Daarmee valt niet in te zien dat Cisco c.s. onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs tot veel lagere proceskosten zou hebben moeten komen, althans daarvoor is door Comtek onvoldoende concrete onderbouwing gegeven. De rechtbank gaat er daarom van uit dat Comteks bezwaren tegen de door Cisco c.s. opgevoerde kostenopgave geen betrekking hebben op de hoogte van deze kosten als zodanig (daarvoor is door Comtek onvoldoende aangevoerd) maar op hetgeen zij specifiek tegen deze kosten heeft aangevoerd. Comtek stelt zich op het standpunt dat dezelfde omstandigheden die zij heeft aangevoerd ter afwijzing van de vordering tot winstafdracht ook aanleiding dienen te zijn voor de afwijzing of matiging van de gevorderde proceskosten. Daaraan voegt zij toe dat de procesopstelling van Cisco c.s. kostenverhogend heeft gewerkt.

2.23. Naar onweersproken door Cisco c.s. is aangevoerd, is haar wijziging van eis (“haar draai” in de woorden van Comtek) ingegeven door een mededeling van Comtek dat zij ook producten van niet-geautoriseerde dealers heeft betrokken. Dat dit voor Cisco c.s.

aanleiding was om haar vorderingen aan te passen en zich op het (ruimere) standpunt te stellen dat Comtek handelde in niet met toestemming van Cisco c.s. in de EER in het verkeer gebrachte producten, is niet onbegrijpelijk. Dat dat van invloed is op de kosten, mag zo zijn (door Comtek is overigens niet aangegeven tot welke verhoging dat aanleiding zou hebben gegeven), maar dat kan – zonder meer – nog geen reden zijn die niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dat geldt eens te meer nu de rechtbank inbreuk aanneemt op grond van de gewijzigde eis. Uit de verwijzing van Comtek naar “*dezelfde omstandigheden die zij heeft aangevoerd ter afwijzing van de vordering tot winstafdracht*” leidt de rechtbank af dat zij bedoelt te stellen dat in verband met het ontbreken van kwade trouw aan haar zijde, de door Cisco c.s. gevorderde proceskosten niet voor integrale vergoeding in aanmerking komen. Welke kosten buiten beschouwing zouden moeten blijven, wordt daarbij niet duidelijk. De rechtbank overweegt dat de enkele afwezigheid van kwade trouw er niet zonder meer toe leidt dat geen recht kan worden gedaan op vergoeding van volledige proceskosten. Nu een nadere duidelijke onderbouwing ter zake ontbreekt, wordt Comteks bezwaar afgewezen.

2.24. De door Cisco c.s. opgegeven kosten, de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad en de wettelijke rente zijn overigens niet door Comtek bestreden, zodat de rechtbank de kosten conform de opgave van Cisco c.s. in totaal zal begroten op € 110.578,19 en deze als in het dictum verwoord zal toewijzen.

3. De beslissing

De rechtbank

in de zaak van Cisco Technology tegen Comtek:

3.1. beveelt Comtek om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op (één van) de Gemeenschapsmerken genoemd onder 3.2 van het vonnis van 22 februari 2012 in de Gemeenschap en op (één van) de Benelux-merken genoemd onder 3.2 van het vonnis van 22 februari 2012 in de Benelux; verbiedt Comtek meer in het bijzonder: ieder aanbieden, in de handel brengen, daartoe in voorraad hebben, invoeren of uitvoeren van ieder product, waaronder begrepen de verpakking, dat is voorzien van (één van) de Merken als hiervoor bedoeld, dat niet door of met toestemming van Cisco Technology in de Gemeenschap dan wel de Benelux in de handel is gebracht, één en ander op straffe van verbeurte van dwangsom van € 50.000,- voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat, of van € 10.000,- voor ieder product waarmee – zulks ter keuze van Cisco Technology – aan deze veroordeling niet tijdig of volledig is voldaan, met een maximum van € 500.000,-;

3.2. beveelt Comtek om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, de op 31 oktober 2008 beslagen producten, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, aan Cisco Technology op een door Cisco Technology te bepalen plaats af te geven ter vernietiging voor rekening van Comtek; één en ander op straffe van verbeurte van dwangsom van € 50.000,- voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat, of van € 10.000,- voor ieder product waarmee – zulks ter keuze van Cisco Technology – aan deze veroordeling niet tijdig of volledig is voldaan, met een maximum van € 500.000,-;

en in de zaken van Cisco c.s. tegen Comtek:

3.3. beveelt Comtek om binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis, een onafhankelijke registeraccountant, die geen eerdere directe of indirecte relatie met Comtek heeft of heeft gehad, inzage te geven in de tape die voorwerp is van het op 31 oktober 2008 gelegde bewijsbeslag, met de opdracht om, voor rekening van Comtek, afschrift en uittreksel te verstrekken aan Cisco c.s. van alle bescheiden met betrekking tot de herkomst en de upstream distributiekanaal (waaronder de NAW-gegevens van alle leveranciers in de distributieketen tot aan de bron) van de producten genoemd onder 3.5 en onder 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, zoals: orders, facturen, transportdocumenten, en transportcorrespondentie, één en ander op straffe van verbeurte van dwangsom van € 10.000,- voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat aan dit bevel niet tijdig of volledig is voldaan, met een maximum van € 250.000,-;

3.4. beveelt Comtek om binnen 45 dagen na betekening van dit vonnis, schriftelijk aan Cisco c.s. (p/a haar Nederlandse raadsman) rekening en verantwoording af te leggen, goedgekeurd door een onafhankelijke registeraccountant, die geen directe of indirecte relatie met Comtek heeft of heeft gehad, met betrekking tot de verhandeling van de producten genoemd onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, bestaande uit een opgave van (i) de in- en verkoopprijzen van die producten, (ii) alsmede alle ten behoeve van de van die producten gemaakte directe kosten, met kopieën van alle relevante onderliggende bescheiden (orders, facturen, transportdocumenten, transportcorrespondentie), één en ander op straffe van verbeurte van dwangsom van € 50.000,- voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat, of van € 10.000,- voor ieder product waarmee – zulks ter keuze van Cisco c.s. – aan deze veroordeling niet tijdig of volledig is voldaan, met een maximum van € 500.000,-;

3.5. beveelt Comtek om binnen 45 dagen na betekening van het vonnis, met betrekking tot de producten genoemd onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, schriftelijk aan Cisco c.s. (p/a haar Nederlandse raadsman) te verstrekken, alle informatie die Comtek beschikbaar staat en/of bekend is omtrent de herkomst en de up stream distributiekanaal (waaronder de NAW-gegevens van alle leveranciers in de distributieketen tot aan de bron), met kopieën van alle relevante onderliggende bescheiden, één en ander op straffe van verbeurte van dwangsom van € 50.000,- voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat, of van € 10.000,- voor ieder product waarmee – zulks ter keuze van Cisco c.s. – aan deze veroordeling niet tijdig of volledig is voldaan, met een maximum van € 500.000,-;

3.6. veroordeelt Comtek aan Cisco c.s. te vergoeden alle schade en buitengerechtelijke kosten die ieder van hen ten gevolge van de inbreuk door de producten genoemd onder 3.5 en onder 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, hebben geleden en zullen lijden c.q. hebben gemaakt, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 april 2009 tot aan de dag der gehele voldoening;

3.7. veroordeelt Comtek in de proceskosten, aan de zijde van Cisco c.s. tot op heden begroot op € 110.578,19;

3.8. verklaart de veroordelingen hiervoor onder 3.1 tot en met 3.7 uitvoerbaar bij voorraad;

3.9. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 1 augustus 2012.