

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523

Vonnis in het incident van 19 augustus 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands 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 de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat: mr. B.E.M. van Kessel te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COMTEK COMMUNICATIONS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat: mr. F.J. Heideman te Amsterdam.

Partijen zullen worden aangeduid als Cisco en Comtek. De zaak is voor Cisco in behandeling bij voornoemde mr. B.E.M. van Kessel en bij mr. R.E. Weening, advocaten te Amsterdam. De zaak was voor Comtek in behandeling bij mr. J. Dop en mr. drs. R.W.L. Russell en is thans in behandeling bij voornoemde mr. F.J. Heideman, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 1 april 2009;
 - de producties 1 t/m 9 van 29 april 2009 zijdens Cisco;
 - de incidentele conclusie houdende een oproeping in vrijwaring van 10 juni 2009 zijdens Comtek met negen producties;
 - de conclusie van antwoord in het vrijwaringsincident van 22 juli 2009 zijdens Cisco.
- 1.2. Het vonnis in het incident is bepaald op heden.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

- 2.1. Cisco vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Comtek beveelt om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van Cisco te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen (verstrekking van informatie met betrekking tot de inbreuk, inzage in de administratie en overige bescheiden die betrekking hebben op de handel in naaakproducten alsmede verstrekking van een afschrift of uittreksel daarvan en afgifte aan Cisco van alle door Comtek in voorraad gehouden inbreukmakende roerende zaken), versterkt met een dwangsom. Cisco vordert daarenboven dat de rechtbank bepaalt dat de in conservatoir beslag genomen monsters en de gedetailleerde beschrijving van de inbreukmakende zaken aan Cisco in (gezamenlijke) eigendom toekomen, haar toestaat onderzoek te verrichten aan en/of inzage te (doen) nemen in de genoemde monsters en de gedetailleerde beschrijving alsmede haar machtigt de door Comtek afgegeven en beslagen roerende zaken op kosten van Comtek te laten vernietigen. Cisco vordert ten slotte schadevergoeding of winstafdracht, vergoeding van de buitengerechtigde kosten en de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv alsmede een voorschot ten bedrage van €20.000 op de hiervoor bedoelde schade, winst en/of kosten.
- 2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Cisco dat Comtek door het verhandelen van producten waarop zonder toestemming van Cisco de onderstaande merken van eiseres in de hoofdzaak sub 1 zijn aangebracht, inbreuk op deze merkrechten maakt. Eiseres in de hoofdzaak sub 1 is houdster van de volgende merkrechten:
- het Beneluxwoordmerk 'Cisco', geregistreerd op 24 september 1997 onder nummer 0619873 voor waren en diensten in de klassen 9 en 36;
 - het hieronder afgebeelde Beneluxwoord-/beeldmerk, geregistreerd op 4 november 1993 onder nummer 0543265 voor waren en diensten in de klassen 9 en 42;



- het Gemeenschapswoordmerk 'Cisco', geregistreerd op 5 november 1999 onder nummer 000644732 voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42;
- het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk, geregistreerd op 11 april 2000 onder nummer 000968537 voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42;



- het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk, geregistreerd op 25 februari 2008 onder nummer 005351002 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 en 42;



- het Gemeenschapswoordmerk 'Cisco', geregistreerd op 3 juli 2000 onder nummer 001115476 voor waren en diensten in de klassen 16, 38 en 41;
- het Gemeenschapswoordmerk 'Cisco', geregistreerd op 3 juli 2000 onder nummer 003360849 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 35, 36, 38, 41 en 42;
- het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk, geregistreerd op 3 juli 2000 onder nummer 001114826 voor waren en diensten in de klassen 16, 38 en 41 en



- het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk, geregistreerd op 1 april 2005 onder nummer 003363264 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 41 en 42.



3. De incidentele vordering

- 3.1. Bij incidentele conclusie vordert Comtek vóór alle weren dat de rechtbank haar zal toestaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HP Financial Services Asset Management Services B.V., gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende aan de St. Teunismolenweg 15 te (6534 AG) Nijmegen, alsmede de vennootschap naar buitenlands recht HPFS Europe Asset Management Ltd., gevestigd te Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co Kildare, Ierland (hierna gezamenlijk te noemen: "HP"), in vrijwaring op te roepen. Zij stelt daartoe dat HP (gebruikte) producten in consignatie aan haar levert, welke producten door haar aan derden kunnen worden verkocht, en dat HP eigenaresse is van vijftin-

tig van de negentig in conservatoir beslag genomen producten. Daarenboven stelt Comtek dat HP haar in de positie heeft gebracht dat zij mogelijk namaak 'Cisco'-producten in voorraad had, dat HP daardoor onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en dat HP bijgevolg aansprakelijk is voor de door haar geleden en nog te lijden schade. Ter onderbouwing van haar vordering heeft Comtek als productie 6 een factuur van HPFS Europe Asset Management Ltd. overgelegd.

- 3.2. Cisco concludeert tot afwijzing van de incidentele vordering. Zij betoogt daartoe dat Comtek niet voldoende gemotiveerd en concreet het bestaan van een rechtsverhouding met HP heeft gesteld, waardoor zij recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op HP te verhalen. Cisco betoogt verder dat Comtek geen bestel- of inkooporder(s) heeft overgelegd, waaruit zou blijken dat de vijftientig producten aan HP toebehoren, en dat uit de door Comtek als productie 6 overgelegde factuur niet kan worden afgeleid of en wat voor soort relatie Comtek met HP zou hebben in verband met de levering van de vijftientig beweerdelijk van HP afkomstige Cisco-producten. Voor zover de rechtbank de vordering tot oproeping in vrijwaring zou toewijzen, verzoekt Cisco de rechtbank een uiterste termijn van twee maanden te stellen voor het indienen van een conclusie van antwoord en om een uiterste termijn van één maand te stellen voor het betekenen van de dagvaarding aan HP, teneinde onredelijke en onnodige vertraging van de procedure te voorkomen.

4. De beoordeling in het incident

- 4.1. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien voldoende gemotiveerd en concreet wordt gesteld dat men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Comtek heeft het bestaan van zo een rechtsverhouding voldoende gemotiveerd en concreet gesteld, zodat niet valt uit te sluiten dat Comtek, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op HP. Aan dit oordeel doet niet af dat deze rechtsverhouding niet reeds nu onomstotelijk is komen vast te staan, zoals Cisco aanvoert. De incidentele vordering zal bijgevolg worden toegewezen.
- 4.2. De rechtbank ziet geen aanleiding om Comtek een uiterste termijn van één maand te stellen voor het betekenen van de dagvaarding aan HP, aangezien het belang van Cisco in een voortvarende afhandeling van de hoofdzaak kan worden gediend door afsplitsing van de hoofdzaak en de vrijwaringszaak, indien de vrees voor vertraging bewaarheid wordt. De termijn voor dagvaarding van HP alsmede de termijn voor het indienen van een conclusie van antwoord zullen om wettelijke en proces-economische redenen worden bepaald op negen weken.
- 4.3. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten in het incident aanhouden.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

- 5.1. staat toe dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HP Financial Services Asset Management Services B.V., gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende aan de St. Teunismolenweg 15 te (6534 AG) Nijmegen, alsmede de vennootschap naar buitenlands recht HPFS Europe Asset Management Ltd., gevestigd te Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co Kildare, Ierland, door Comtek worden gedagvaard tegen de terechtzitting van **woensdag 21 oktober 2009**;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan;

in de hoofdzaak

- 5.3. verwijst de hoofdzaak naar de rolzitting van **woensdag 21 oktober 2009** voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Comtek;
- 5.4. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.