

ECLI:NL:RBDHA:2013:19101

Instantie	Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak	18-12-2013
Datum publicatie	12-02-2014
Zaaknummer	430141 HA ZA 12-1275
Rechtsgebieden	Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken	Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie	Inbreuk op Gemeenschapsmerkrechten, afgifte van bescheiden uit bewijsbeslag en monsters; gevolgen faillissement gedaagde gedurende de procedure.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

—

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/430141 / HA ZA 12-1275

Vonnis van 18 december 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

AKTIEBOLAGET SKF,
gevestigd te Göteborg, Zweden,
eiseres,
advocaat mr. A. Killan en mr.dr.s. M.G.J.L. Marell te Den Haag,

tegen

[gedaagde],
wonende te [woonplaats],
gedaagde,
advocaat voorheen mr. G.T.H. Gimbrère te Breda, thans zonder advocaat.

Partijen zullen hierna SKF en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 oktober 2012;
- de akte houdende overlegging producties, met 9 producties en proceskostenoverzicht;
- de conclusie van antwoord, met 4 producties;
- het tussenvonnissen van 9 januari 2013, waarbij een comparitie van partijen is bevolen.

1.2. [gedaagde] is op 20 augustus 2013 failliet verklaard. De voormalige advocaat van [gedaagde] heeft bij brief van 21 augustus 2013 de rechtbank over het faillissement bericht en meegedeeld dat de comparitie wat [gedaagde] betreft geen doorgang hoeft te vinden en

dat hij niet namens [gedaagde] zal verschijnen.

1.3. Bij rolbeschikking van 27 augustus 2013 heeft de rechtbank het geding ingevolge het bepaalde in de artikelen 26 en 29 Faillissementswet (hierna: "Fw") geschorst voor wat betreft de vorderingen die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben. Daarbij heeft de rechtbank SKF gelet op het bepaalde in de artikelen 25 en 28 Fw in de gelegenheid gesteld de curator tot overneming van het geding op te roepen voor wat betreft vorderingen betreffende vermogensrechtelijke belangen anders dan tot voldoening van een verbintenis uit de boedel. SKF heeft de curator in het geding opgeroepen. Deze heeft bericht niet te zullen verschijnen.

1.4. Op 17 september 2013 heeft SKF de rechtbank verzocht vonnis te wijzen zonder dat eerst een comparitie van partijen is gehouden.

1.5. De voormalige advocaat van [gedaagde] heeft zich op de roldatum 9 oktober 2013 onttrokken als advocaat van [gedaagde]. Hij heeft daarbij niet aan de rechtbank bevestigd dat hij heeft voldaan aan zijn verplichting [gedaagde] over de gevolgen daarvan te informeren, zoals is vereist op grond van artikel 7.1 van het Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken (Landelijk Procesreglement). Gelet hierop heeft de rechtbank [gedaagde] alsnog telefonisch geïnformeerd van de gevolgen van de onttrekking van haar voormalige advocaat. [gedaagde] heeft daarop schriftelijk aan de rechtbank laten weten dat zij niet wenst dat de comparitie van partijen doorgang vindt en dat zij geen nieuwe advocaat zal stellen.

1.6. Aangezien [gedaagde] aan de rechtbank heeft laten weten geen nieuwe advocaat te zullen stellen, heeft de rechtbank de zaak niet ingevolge artikel 7.2 Landelijk Procesreglement naar de rol verwezen, maar conform het verzoek van SKF vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. SKF houdt zich wereldwijd onder meer bezig met het produceren en distribueren van lagers voor producten met draaiende en aandrijvende delen zoals vliegtuigen, auto's, vrachtwagens, motoren et cetera.

2.2. SKF is houdster van de volgende merkrechten:

- het Gemeenschapsbeeldmerk sinds 14 juli 2000 ingeschreven onder nummer 000146878 voor waren en diensten in de klassen 4, 6, 7, 8, 9 en 12, waaronder lagers, met de volgende grafische weergave:

The SKF logo consists of the letters 'SKF' in a bold, black, sans-serif font.

- het Gemeenschapsbeeldmerk sinds 3 februari 2006 ingeschreven onder nummer 003922143 voor waren en diensten in de klassen 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 37, 39, 30, 41 en 41, waaronder lagers, met de volgende grafische weergave:

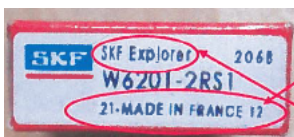


- het Gemeenschapswoordmerk SKF sinds 10 december 1999 ingeschreven onder nummer 000147199 voor waren en diensten in de klassen 4, 6, 7, 8, 9, 12, 3 waaronder lagers;

- het Gemeenschapswoordmerk SKF EXPLORER sinds 7 januari 2009 ingeschreven onder nummer 004769311 voor waren en diensten in de klassen 7 en 12, waaronder lagers;

hierna gezamenlijk ook aan te duiden als "de merken".

- 2.3. [gedaagde] heeft een eenmanszaak gedreven onder de naam Bearing International Holland en houdt zich bezig met de handel in lagers.
- 2.4. Op 20 juni 2012 is in Oostenrijk door de Oostenrijkse politie een huiszoeking gedaan bij een bedrijf waar lagers zijn aangetroffen voorzien van de merken. De eigenaar van het bedrijf heeft verklaard onder overlegging van facturen dat de lagers afkomstig zijn van [gedaagde].
- 2.5. Bij beschikking van 4 juli 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg [gedaagde] een ex parte verbod opgelegd op grond van artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: "Rv") om verder inbreuk te maken op de merkrechten van SKF, verlot verleend tot het leggen van repeterend conservatoir beslag op lagers die inbreuk maken op de merkrechten van SKF, en verlot verleend het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs, waaronder conservatoir bewijsbeslag en separate inbeslagname van een deel van de in beslag genomen lagers als monsters met benoeming van Vogels Verhuizingen-Mondial Movers en DigiJuris B.V. tot gerechtelijk bewaarder.
- 2.6. Op 11 juli 2012 heeft SKF conservatoir beslag ter bescherming van bewijs en conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken gelegd onder Vlaskamp en het ex parte verbod aan haar betekend.
- 2.7. Bij het leggen van de beslagen heeft de deurwaarder 125 lagers aangetroffen voorzien van de merken en hiervan monsters genomen (hierna: "de monsters"). De lagers en de monsters zijn in bewaring gegeven aan Vogels Verhuizingen-Mondial Movers. Verder is bewijsbeslag gelegd op delen van de administratie, de boekhouding en op delen van relevante digitale informatie die zich op de computer(s)/server(s) van [gedaagde] bevond (hierna: "de bescheiden"). De bescheiden zijn in bewaring gegeven aan DigiJuris B.V.
- 2.8. Een expert van SKF heeft de monsters geanalyseerd en hiervan een rapport opgemaakt gedateerd 11 juli 2012 (hierna: "het expertiserapport"), waarin wordt geconcludeerd dat alle onderzochte lagers niet afkomstig zijn van SKF. In dat rapport is onder meer opgenomen dat op een aangetroffen lager stond vermeld dat deze in Frankrijk was gefabriceerd, terwijl dat type lager door SKF niet in Frankrijk wordt vervaardigd, en dat op deze lager de speciale kwaliteitsklasse "SKF Explorer" stond vermeld, terwijl dat type lager van SKF niet in die kwaliteitsklasse beschikbaar is. Voorts is in het expertiserapport vermeld dat een aangetroffen lager van een niet bij dat type lager horende streepjescode was voorzien. In het rapport zijn onder meer de volgende afbeeldingen opgenomen:



- 2.9. Op 20 augustus 2013 is [gedaagde] failliet verklaard met benoeming van mr. [curator] (hierna: de curator) als curator.

3 Het geschil in het incident en in de hoofdzaak

- 3.1. SKF vordert in het incident – samengevat - voor zover mogelijk primair [gedaagde] en Vogels Verhuizingen-Mondial Movers respectievelijk DigiJuris BV te bevelen tot afgifte althans overlegging en inzage van de beslagen monsters respectievelijk de bescheiden, ten behoeve van uit te voeren onderzoek naar mogelijke inbreuk op de merken, subsidiair [gedaagde] en Vogels Verhuizingen-Mondial Movers respectievelijk DigiJuris B.V. te bevelen de monsters respectievelijk de bescheiden daartoe over te dragen aan een door de rechtbank te benoemen deskundige, meer subsidiair te bepalen dat de monsters respectievelijk de bescheiden bij Vogels Verhuizingen-Mondial Movers respectievelijk DigiJuris BV in bewaring zullen blijven totdat de rechtbank in de hoofdzaak vonnis zal hebben gewezen.
- 3.2. SKF legt aan haar vorderingen in het incident ten grondslag dat zij ingevolge de artikelen 843a juncto 1019a Rv recht heeft op en belang heeft bij de afgifte van de beslagen monsters en bescheiden om nader bewijs te vergaren dat sprake is van namaak en dus

inbreuk zoals in het expertiserapport al geconcludeerd en om de omvang van de inbreuk vast te stellen (niet voor de vaststelling van de hoogte van de schade maar) door inzicht te krijgen in de bron van de inbreukmakende lagers, toeleveranciers en afnemers. Dit laatste is mede van belang is nu de namaaklagers (meestal) van inferieure kwaliteit zijn en zodoende de veiligheid bedreigen hetgeen kan leiden tot productaansprakelijkheid claims en (reputatie)schade bij SKF.

- 3.3. SKF vordert in de hoofdzaak – samengevat – hetgeen zij ook in het incident heeft gevorderd voor het geval die vordering in het incident niet (in het geheel) wordt toegewezen, alsook een verbod op inbreuk op haar merkrechten, een opgave van gegevens over de handel in inbreukmakende lagers, een terugroeping, vernietiging van de in voorraad zijnde en teruggeroepen inbreukmakende lagers op kosten van [gedaagde] en het plaatsen door [gedaagde] van mededelingen over de inbreuk op door haar gebruikte websites, telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede schadevergoeding dan wel winstafdracht, en veroordeling van [gedaagde] in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.
- 3.4. SKF legt aan haar vorderingen in de hoofdzaak ten grondslag dat [gedaagde] lagers waarop de merken zijn aangebracht heeft ingevoerd, heeft aangeboden of anderszins in de handel heeft gebracht waardoor [gedaagde] inbreuk maakt op de merkrechten van SKF waardoor SKF schade lijdt. Volgens SKF gaat het om *counterfeit* oftewel om namaak.
- 3.5. [gedaagde] voert verweer in het incident en in de hoofdzaak. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in het incident en in de hoofdzaak

Bevoegdheid

- 4.1. De bevoegdheid van de rechtbank om van de vorderingen kennis te nemen berust op artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a, 97 lid 1, 98 lid 1 onder a en 103 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo") juncto artikel 3 Uitvoeringswet inzake het Gemeenschapsmerk, nu [gedaagde] in Nederland woonplaats heeft. De bevoegdheid van deze rechtbank wordt overigens niet door [gedaagde] bestreden.

Processuele consequenties faillissement [gedaagde]

- 4.2. [gedaagde] is in de loop van de onderhavige procedure failliet verklaard. Op dat moment waren de gedingstukken tot het geven van een beslissing nog niet aan de rechtbank overgelegd, zodat het bepaalde in artikel 30 lid 1 Fw niet van toepassing is. Zoals reeds is overwogen in de rolbeschikking van 27 augustus 2013 heeft de vordering tot veroordeling van [gedaagde] tot schadevergoeding (of tot winstafdracht) voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel, evenals de vordering tot veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten, althans voor zover het proceskosten betreft die SKF heeft gemaakt vóór de datum van de faillietverklaring. Derhalve is de procedure ten aanzien van deze vorderingen ingevolge artikel 29 Fw geschorst om alleen dan te worden voortgezet als de vordering ter verificatie wordt betwist.
- 4.3. In de rolbeschikking van 27 augustus 2013 heeft de rechtbank SKF in de gelegenheid gesteld de curator tot overneming van het geding op te roepen voor wat betreft vorderingen betreffende vermogensrechtelijke belangen, anders dan tot voldoening van een verbintenis. De curator is niet verschenen. Derhalve wordt de procedure ingevolge artikel 28 lid 4 Fw voortgezet ten aanzien van deze vorderingen. Nu ingevolge van artikel 28 lid 4 Fw artikel 25 lid 2 Fw niet van toepassing is, heeft dit vonnis rechtskracht tegen de boedel.
- 4.4. Uit artikel 23 Fw volgt dat de gefailleerde tijdens het faillissement bevoegd blijft om als gedaagde in rechte op te treden, voor zover het rechtsvorderingen betreft waarbij de boedel niet is betrokken. Derhalve is de procedure ten aanzien van deze vorderingen na het faillissement voortgezet.
- 4.5. Gezien het vorenstaande kan de rechtbank thans beslissen op alle vorderingen die vermogensrechtelijke belangen betreffen anders dan tot voldoening van een verbintenis uit de boedel en op alle vorderingen waarbij de boedel niet is betrokken, en dus op alle vorderingen behalve de vorderingen genoemd onder rechtsoverweging 4.2.

Merkinbreuk

- 4.6. [gedaagde] heeft gesteld dat zij zelf lagers voorzien van de merken invoert vanuit China naar Nederland en dan doorverkoopt naar afnemers binnen de Europese Unie.
- 4.7. Zodoende staat vast dat [gedaagde] lagers voorzien van de merken in de Economische Ruimte (hierna: "EER") heeft ingevoerd en vervolgens heeft verhandeld en/of daartoe in voorraad heeft gehad in de EER. Zij heeft derhalve tekens gelijk aan de merken gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor de merken zijn ingeschreven.
- 4.8. Ingevolge de artikelen 9 lid 1 sub a juncto 13 GMVo is SKF gerechtigd het gebruik van de merken door [gedaagde] te verbieden, tenzij het gaat om lagers die met toestemming van SKF in de EER voor het eerst in de handel zijn gebracht. [gedaagde] stelt zich op het

standpunt dat zij originele producten heeft gekocht en ingevoerd, althans dat het overgrote deel van de door haar ingekochte producten geen namaak betrof. Ook als dit juist is, hetgeen gemotiveerd is betwist door SKF onder verwijzing naar het expertiserapport (hiervoor vermeld in 2.8), kan dit niet leiden tot het oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk omdat [gedaagde] niet heeft gesteld dat zij met toestemming van SKF lagere voorzien van de merken invoerde in de EER en verder verhandelde. Ook uit de stelling dat zij de lagere betrof van een producent in China op wiens website staat dat die agent is van SKF volgt niet dat sprake is van de hiervoor bedoelde toestemming.

- 4.9. Gelet op het voorgaande is sprake van inbreuk op de merkrechten van SKF en zal de rechtbank [gedaagde] verbieden verdere inbreuk te plegen.

Inzage in bescheiden en overlegging van monsters waarop SKF beslag heeft gelegd

- 4.10. Bij de beoordeling van de gevorderde inzage in de beslagen bescheiden en afgifte van monsters moet een onderscheid worden gemaakt tussen de gronden die VGB daarvoor aanvoert, te weten (i) het vaststellen of de monsters namaak zijn ter verkrijging van nader bewijs dat sprake is van inbreuk, en (ii) het identificeren van de bron van de (potentieel) onveilige lagere en afnemers ter voorkoming van (reputatie)schade bij SKF.
- 4.11. Nu de rechtbank hiervoor reeds heeft geoordeeld dat sprake is van merkinbreuk, heeft SKF bij de hiervoor als sub (i) genoemde grond voor inzage en afgifte geen belang meer. Naar het oordeel van de rechtbank heeft SKF wel recht op inzage in de beslagen bescheiden en overlegging van de in beslag genomen monsters op de hiervoor als sub (ii) aangeduide grond op grond van de artikelen 843a Rv juncto 1019a Rv. SKF heeft een rechtmatig belang omdat zij aan de hand van de inzage in de bescheiden en afgifte van de monsters gegevens kan verkrijgen ten aanzien van de producenten en afnemers van de inbreukmakende lagere die (potentieel) namaak zijn en de veiligheid bedreigen ter voorkoming van schade waaronder de eigen (reputatie)schade van SKF. De bescheiden zijn voldoende bepaald, hetgeen [gedaagde] ook niet heeft bestreden. Ten slotte gaat het om bescheiden en monsters aangaande een rechtsbetrekking waarbij SKF partij is, nu het gaat om een jegens SKF gepleegde onrechtmatige daad, in de vorm van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Ook als [gedaagde] te goeder trouw zou hebben gehandeld, zoals zij heeft aangevoerd en SKF heeft betwist, vormt dat geen grond voor afwijzing van de vordering tot inzage. Het door [gedaagde] gestelde belang dat de monsters en bescheiden onder de gerechtelijk bewaarder dienen te blijven, vormt geen grond voor afwijzing nu zij slechts heeft aangevoerd dat dit belang eruit bestaat dat geen sprake is van namaak en zij te goeder trouw heeft gehandeld terwijl de rechtbank inbreuk heeft vastgesteld. Gesteld noch gebleken is dat er bedrijfsvertrouwelijke informatie is beslagen, zodat er dienaangaande geen maatregelen hoeven te worden genomen. Gezien het vorenstaande zal de primaire vordering in het incident tot exhibitie worden toegewezen op de wijze als hierna te melden. In zoverre zullen de in de beschikking van 4 juli 2012 aan de gerechtelijk bewaarders opgelegde plichten worden opgeheven. Afgifte van de overige beslagen lagere is noch in dit kader noch in de hoofdzaak gevorderd.
- 4.12. Aangezien de primaire vordering in het incident wordt toegewezen, is de voorwaarde waaronder de vordering tot exhibitie in de hoofdzaak is ingesteld, niet vervuld. Daarom komt de rechtbank aan behandeling van die vordering niet toe.

Nevenvorderingen

- 4.13. De vordering tot opgave van informatie over de verhandelde lagere en tot het afleggen van rekening en verantwoording over als gevolg van de inbreuk genoten winst heeft basis in de artikelen 102 lid 2 GMVo juncto artikel 2.22 lid 4 en 2.21 lid 4 Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en is als zodanig niet weersproken. Derhalve zal deze vordering worden toegewezen, met dien verstande dat de vordering tot controle en waarmaking van de opgave van de gegevens door een accountant zal worden afgewezen nu [gedaagde] failliet is verklaard. Niet de boedel maar uitsluitend [gedaagde] is aansprakelijk voor de nakoming van het bevel. Aangenomen moet echter worden dat [gedaagde] in dit geval geen accountant kan inschakelen nu daarvoor kosten zullen moeten worden gemaakt, terwijl [gedaagde] als gevolg van het faillissement geen beschikkingsmacht heeft over haar vermogen. Omdat iemand niet kan worden veroordeeld tot het onmogelijke, en zeker niet op straffe van verbeurte van een dwangsom, dient dit deel van de vordering te worden afgewezen. Voorts zal de termijn voor naleving worden verruimd tot zes weken, teneinde [gedaagde] voldoende gelegenheid te bieden de informatie op de bevolen wijze op te geven.
- 4.14. De vordering tot terugroeping van de inbreukmakende lagere op kosten van [gedaagde] is gegrond op de artikelen 102 lid 2 GMVo juncto 2.22 lid 1 BVIE. De terugroeping heeft geen voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel en raakt de boedel ook overigens niet, zodat uitsluitend [gedaagde] aansprakelijk is voor de nakoming daarvan. [gedaagde] heeft gesteld dat zij alle afnemers reeds heeft aangeschreven met de mededeling dat zij mogelijk namaakproducten heeft geleverd. Zij heeft dat echter niet met bijvoorbeeld afschriften van brieven of e-mails onderbouwd en evenmin gesteld dat zij de inbreukmakende lagere heeft teruggedroepen. Derhalve bestaat er naar het oordeel van de rechtbank thans nog belang bij deze vordering, die ook evenredig wordt geacht. Nu [gedaagde] in staat van faillissement is verklaard, is evenwel sprake van een bijzondere reden die belet dat zij de kosten van het terugroepen draagt. Voorts zal [gedaagde] niet worden bevolen bij de terugroeping te vermelden dat zij de kosten van het retourneren draagt, aangezien zij feitelijk niet in staat is die toezegging na te komen nu zij geen

beschikking heeft over haar vermogen. Ook wat betreft deze vordering zal de termijn voor naleving worden verruimd tot zes weken, teneinde [gedaagde] voldoende gelegenheid te bieden de terugroeping uit te voeren. Gelet hierop zal [gedaagde] de terugroeping dienen te doen met een brief met de inhoud zoals in het dictum vermeld.

- 4.15. SKF vordert [gedaagde] te bevelen de inbreukmakende lagers welke zij in voorraad heeft of die worden geretourneerd te vernietigen op grond van de artikelen 102 lid 2 GMVo juncto 2.22 lid 1 BVIE. [gedaagde] heeft aangevoerd dat de lagers na verwijdering van de merken nog prima te gebruiken zijn en betwist op die grond het gevorderde. De rechtbank verwerpt dit verweer. Naar het oordeel van de rechtbank heeft SKF een gerechtvaardigd belang bij de vordering tot afgifte en vernietiging van de lagers die inbreuk maken op de merken en volstaat het verwijderen van de merken niet om aan dat belang tegemoet te komen. Ten aanzien van de gevorderde afgifte ter vernietiging op kosten van [gedaagde] dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de vordering tot afgifte ter vernietiging en anderzijds de betaling van de kosten van de vernietiging. De gevorderde afgifte ter vernietiging heeft voor zover het gaat om de voorraad van [gedaagde] betrekking op producten die deel uitmaken van de boedel. Dat deel van de nevenvordering heeft tot de failliete boedel behorende goederen tot onderwerp in de zin van artikel 28 juncto 25 Fw. Omdat SKF conform artikel 28 lid 1 Fw de curator heeft opgeroepen, maar de curator niet in het geding is verschenen, zal de veroordeling van [gedaagde] tot afgifte van de goederen rechtskracht tegen de boedel hebben (art. 28 lid 4 juncto 25 lid 2 Fw). De lagers die als gevolg van de terugroepactie aan [gedaagde] worden geretourneerd en dienen te worden afgegeven aan SKF, behoren niet tot de boedel zodat uitsluitend [gedaagde] aansprakelijk is voor de nakoming daarvan. De vordering tot betaling van de kosten van de vernietiging heeft geen betrekking op tot de failliete boedel behorende rechten en verplichtingen in de zin van artikel 28 Fw en heeft evenmin voldoening uit de boedel ten doel in de zin van artikel 29 Fw. Voor dit deel van de vordering geldt dus dat de boedel niet aansprakelijk is. Omdat aangenomen moet worden dat [gedaagde] zelf de kosten niet kan maken ten gevolge van het faillissement, kan [gedaagde] niet – op straffe van verbeurte van een dwangsom – worden veroordeeld om die kosten te maken. De vernietiging op kosten van [gedaagde] moet dus worden afgewezen. De rechtbank zal het (mindere van het) gevorderde toewijzen in die zin dat [gedaagde] de lagers (op voorraad en/of aan haar geretourneerd) dient af te geven aan SKF ter vernietiging.
- 4.16. SKF vordert om [gedaagde] te bevelen mededelingen op haar websites te plaatsen dat zij namaakproducten van SKF heeft verkocht. SKF heeft niet gesteld wat het belang is bij deze mededeling, naast het sturen van de brieven door [gedaagde] waarin de namaakmerklagers worden teruggeroepen. Derhalve wordt deze vordering afgewezen.
- 4.17. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd.

Proceskosten

- 4.18. De proceskosten die SKF heeft gemaakt vóór de datum van de faillietverklaring moeten als vordering ter verificatie worden ingediend; derhalve is de procedure dienaangaande geschorst. SKF heeft geen proceskosten gevorderd die zij heeft gemaakt na de faillietverklaring van [gedaagde], zodat daarop niet hoeft te worden beslist.

5 De beslissing

De rechtbank

in het incident en in de hoofdzaak

- 5.1. verstaat dat de procedure tussen SKF en [gedaagde] is geschorst ten aanzien van:
- (i) de vordering tot veroordeling van [gedaagde] tot het vergoeden van schade nader op te maken bij staat dan wel winstafdracht;
 - (ii) de vordering tot veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten die SKF heeft gemaakt tot de datum van het faillissement van [gedaagde];
- en verwijst de zaak wat betreft deze vorderingen naar de parkeerrol;
- 5.2. bepaalt dat [gedaagde] de monsters en de bescheiden bedoeld in rechtsoverweging 2.7 binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van SKF dient af te geven althans aan de afgifte dient mee te werken en heft in zoverre de bij beschikking van 4 juli 2012 aan de gerechtelijk bewaarders Vogels Verhuizingen-Mondial Movers en Digijuris B.V. opgelegde plichten op;
- 5.3. verbiedt [gedaagde] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de merken van SKF als bedoeld in rechtsoverweging 2.2 met registratienummers 000146878, 003922143, 000147199 en 004769311 in de Europese Unie;
- 5.4. beveelt [gedaagde] binnen zes weken na betekening van dit vonnis correcte en volledige opgave te doen van alle door haar verhandelde lagers voorzien van de merken (zowel ingekocht, in voorraad als verkocht), zulks telkens uitgesplitst naar soort en type met de daarbij behorende aantallen, de gegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en woonplaats, websites en e-mailadressen) van de leveranciers en de afnemers van de lagers, de behaalde bruto- en nettowinst, zulks onderbouwd met correcte en volledige

kopieën van ter zake doende documenten die de opgave ondersteunen, waaronder – doch niet beperkt tot – leveringsovereenkomsten, aanbiedingen van enig soort, bestellingen, orderbevestigingen, afleverbevestigingen, douanedocumenten, ontvangstbewijzen, verzendbewijzen, transportbewijzen, distributieovereenkomsten, verscheppingsovereenkomsten of andere overeenkomsten met klanten, distributeurs, handelsagenten, groothandelaren en leveranciers, overdrachtsdocumenten en (al dan niet pro forma) facturen;

- 5.5. beveelt [gedaagde] binnen zes weken na betekening van dit vonnis een brief te sturen aan al haar afnemers aan wie zij lagers voorzien van de merken van SKF als bedoeld in rechtsoverweging 2.2 heeft verkocht en/of geleverd op haar gebruikelijke briefpapier en met uitsluitend de volgende inhoud, al dan niet vertaald als het buitenlandse klanten betreft:

"Geachte klant.

Uit een vonnis van de rechtbank Den Haag van [datum vonnis] dat wij hierbij meesturen, volgt dat wij aan u lagers van het merk SKF hebben geleverd die inbreuk maken op de merkrechten van SKF. De rechter heeft ons daarom geboden u te verzoeken alle door ons aan u geleverde lagers van het merk SKF aan ons te retourneren.

Hoogachtend,

[gedaagde];"

onder gelijktijdige toezending van correcte en complete kopieën van die brieven, zonder weglatingen, aan de advocaten van SKF;

- 5.6. beveelt [gedaagde] binnen tien dagen na betekening van dit vonnis lagers voorzien van de merken welke zij in voorraad heeft aan SKF af te geven ter vernietiging;
- 5.7. beveelt [gedaagde] na betekening van dit vonnis telkens binnen twintig dagen nadat in reactie op de brief bedoeld in rechtsoverweging 5.5 lagers voorzien van de merken aan haar zijn geretourneerd deze lagers aan SKF af te geven ter vernietiging;
- 5.8. bepaalt dat [gedaagde] voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.2 tot en met 5.7 bepaalde aan SKF een dwangsom verbeurt van € 1.000,- tot een maximum van € 50.000,- is bereikt;
- 5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 18 december 2013, in tegenwoordigheid van de griffier mr. F.L.M. Munter.