

# arrest

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht  
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.332.943/01  
Zaaknummer rechtbank : C/09/652349 / KG ZA 23-699

### Arrest in kort geding van 24 september 2024

in de zaak van

1. **Autocavy Trading B.V.**,  
gevestigd in Gouda,
2. **■■■■■ ■■■■■ ■■■■■**,  
wonende te Den Haag,  
appellanten,  
advocaat: mr P.P.G. Bissessur, kantoorhoudend in Rotterdam,

tegen

**Volkswagen Aktiengesellschaft**,  
gevestigd in Wolfsburg, Duitsland,  
geïntimeerde,  
advocaat: mr. M. Rieger-Jansen, kantoorhoudend in Den Haag.

Het hof zal appellanten hierna Autocavy en ■■■■■ en tezamen Autocavy c.s. noemen.  
Geïntimeerde zal hierna Volkswagen worden genoemd.

Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en hoger beroep doorgenummerd. Het hof zal deze hierna aanduiden als productie [nummer] A respectievelijk VW.

#### 1. De zaak in het kort

- 1.1 Autocavy heeft originele Volkswagens ID.6, bestemd voor de Chinese markt, aangeboden en verkocht aan (potentiële) kopers in de EU. VW stelt dat Autocavy hierdoor inbreuk maakt op haar merkrechten en vordert in kort geding Autocavy en haar bestuurder ■■■■■ te verbieden inbreuk te maken op haar merkrechten, met diverse nevenvorderingen.
- 1.2 De voorzieningenrechter heeft het gevorderde grotendeels toegewezen, met veroordeling van Autocavy c.s. in de kosten van de procedure. Het hof is het daarmee eens en bekrachtigt het vonnis, met dien verstande dat het inbreukverbod zal worden beperkt tot de EER.

#### 2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
- de dagvaarding van 19 september 2023, waarmee Autocavy c.s. in hoger beroep is gekomen van de kortgedingvonnissen van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 22 augustus en 5 september 2023;
  - de memorie van grieven van Autocavy c.s., met producties 14 en 15;
  - de memorie van antwoord van VW, met producties 13 tot en met 69;
  - productie 70 en 71 (kostenopgaven) van VW.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Autocavy c.s. door mr Bissessur voornoemd en VW door mrs. N.Q. Dorenbosch en E.S.J. Boonen, advocaten te Den Haag.

### 3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 VW is een wereldwijd opererende autofabrikant. VW is houdster van de volgende merkregistraties:
- het op 10 mei 1999 onder nummer 000703702 ingeschreven Unie-woordmerk 'VOLKSWAGEN';
  - het volgende, op 12 februari 2020 onder nummer 1555245 ingeschreven internationale beeldmerk, met gelding in onder andere de Europese Unie:



- het op 12 maart 2019 onder nummer 017982333 ingeschreven Unie-woordmerk 'ID.6'.

Deze merken zijn ingeschreven voor onder meer waren in de klasse 12, te weten: vervoermiddelen en (motor)voertuigen.

- 3.2 Chinese joint-venture partners van VW, FAW-VW en SAIC-VW produceren in China de Volkswagen ID.6, een elektrische auto, bestemd voor de Chinese markt. Dit model en type auto wordt door VW niet in Europa op de markt gebracht.
- 3.3 Autocavy is een Nederlandse onderneming die zich bezighoudt met import en export van nieuwe auto's in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. [REDACTED] is de bestuurder en enig aandeelhouder van Autocavy.
- 3.4 In 2022 hebben Autocavy c.s. en Techlantic Ltd en 1309767 Ontario Limited (hierna: Techlantic en Ontario en tezamen: Techlantic c.s.) samengewerkt bij de aankoop van een partij van 49 elektrische Volkswagens ID.6 (hierna ook: de Auto's) van een in Dubai gevestigde handelaar. Techlantic houdt zich bezig met internationale autohandel. Ontario is een investeringsmaatschappij. Ontario heeft de koopsom van USD 1.581.700 betaald (verminderd met een door Autocavy betaald voorschot).
- 3.5 Autocavy heeft in de periode van december 2022 tot en met juli 2023 geprobeerd in

verschillende landen in de EU kopers voor de Auto's te vinden door de Auto's aan te bieden aan autohandelaren en andere potentiële kopers in de EU. In de diverse aanbiedingen en correspondentie over aanbiedingen en (potentiële) verkopen van de Auto's is onder meer vermeld: *"the ID6 from China is already good with all the safety of the Europe regulation"* en *"I have a company partner (...) help us with the homologation [aanpassing van de Auto's voor de Europese markt, hof] of these cars and German documents or CZ documents (productie 18 VW), "we can deliver all the cars with German registration documents + fast charging adapter" (producties 18, 19, 20, 32 VW), "hereby I attached the proof that these cars can be register in Europe" (productie 21 VW) "Ik bied deze auto's aan met de volgende voorwaarden en documenten: inkларing betaald (importbeleid naar Europa), Duitse registratie, Adapter voor snelladen" (productie 22, tweede deel), "I am offering the car with German registration + the Charger conversion" (prod 31, 35 VW) "I am offering the car EXW Rotterdam all import duties paid + German registration + the Charger conversion" (productie 36 VW) en "also we do the documentations as: Testing + Homologation + registrations in Germany, so means that the cars it will be ready to register and drive in Europe with not issues at all" (prod 37 VW), "Sale Price EXW Rdam T2 all incl. (...) in my price including import duties paid, homologation + German registration + the adaptor for the fast charger" (producties 39, 42, 45, 48 en 49 VW), "I think at least u should try 2 units I am sure that it will be a success full deal for you, in my price including import duties paid, homologation + German registration + the adaptor for the fast charger" (productie 41 VW), en "I can delivery the cars with: • Germany Registration • TUV and homologation • Cables for the normal charge in Europe • Adapter for the fast charging (...) • Warranty of 2 years works in whole Europe extra cost de 1200 EUR (...) T2 all incl." (producties 54 en 55 VW).*

- 3.6 Autocavy c.s. heeft over het aanbieden en de (potentiële) verkopen contact onderhouden met Techlantic.
- 3.7 Autocavy heeft met kopers in Litouwen en Zweden in december 2022 koopovereenkomsten gesloten, althans schriftelijke sales contract/sales order opgesteld, die door haar zijn getekend en waarin is bepaald: *"2. Sales condition T2, with German registration + homologation + adapters EXW SCL Rotterdam"* (producties 23, 26, 29 VW). Zij heeft ook een factuur gestuurd in verband met de verkoop aan de Zweedse koper (51 VW). De Zweedse koper heeft een bedrag betaald (productie 25 en 28 VW). Deze overeenkomsten zijn niet uitgevoerd.
- 3.8 De Auto's zijn verscheept naar Rotterdam en daar op 5 maart 2023 aangekomen.
- 3.9 Eén Auto is in augustus 2023 vanuit Nederland naar Jordanië verscheept (productie 63 VW). De overige 48 Auto's bevinden zich op dit moment in entrepot bij SCL Rotterdam B.V. (hierna: SCL).
- 3.10 In een mail van 6 april 2023 (productie 52 VW) schrijft [REDACTED] van SCL aan [REDACTED] (hierna: [REDACTED]): *"(...) As discussed we need to change the route of registration because of the recent court decision which involved a VW ID 6. We now seem to have an opportunity to still get the cars registered (...)"*. In een mail van 13 april 2023 (productie 53 VW) schrijft [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) van Techlantic aan [REDACTED] van Autocavy over de Auto's: *"From our call I understood that the main problem with collection of payments is the fear of customers for*

*Vw. We suggested to handle importation in Europe via a company which can be closed when sued by Vw (...)*".

- 3.11 In een mail van 25 mei 2023 schrijft [REDACTED] aan [REDACTED] (productie 58 VW):  
*"Sales outside Europe does not work due to competition from China and Dubai. Sales in Europe is hard due to the court case of Vw, especially in the Netherlands and Germany. So best is sales to an end user elsewhere in Europe. For instance a taxi company. Customer in Finland wants to buy 6 cars if they can get the European registration. [REDACTED] will try to get the registration by Monday. That Finnish customer will pay a deposit today or tomorrow. [REDACTED] still tries to convince his Swedish customer to take the units ordered."*
- 3.12 Autocavy heeft in mei 2023 nog Auto's aangeboden met Duitse registratie aan een Duitse handelaar en een Finse potentiële koper (productie 56 en 57 VW) en op de Duitse website *www.suchen.mobile.de* (productie 4 VW). In de advertentie staat onder andere: *"EU edition"* en *"Hereby is our Electric VW ID6 CROZZ full specs! Beautiful full electric SUV with 7SEATS! all brand new vehicles that can deliver with German first registration documents +charge adapter"*.
- 3.13 Op verzoek van VW heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag bij beschikking van 1 juni 2023 een (ex-parte) verbod ex artikel 1019e Rv aan Autocavy opgelegd om inbreuk te maken op de Uniemerken van VW in de EU (productie 6 VW). VW heeft deze beschikking op 2 juni 2023 aan Autocavy doen betekenen (productie 7 VW).
- 3.14 In een mail van 18 juli 2023 (productie 62 VW) schrijft [REDACTED] van Autocavy aan [REDACTED] van Techlantic:  
*"(...) I am busy with other clients as well all from Europe. We are acting on the name of another company that we have because of the situation that we have with VW"*.
- 3.15 Op verzoek van VW heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bij beschikking van 1 augustus 2023 en herstelbeschikking van 9 augustus 2023 verlof verleend voor het leggen van bewijsbeslag ten laste van Autocavy en [REDACTED] (productie 9 VW). Dit bewijsbeslag is op 15 augustus 2023 aangevangen (producties 9-11 VW).
- 3.16 Met verlof van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam heeft VW op 23 augustus 2023 ten laste van Techlantic c.s. conservatoir beslag tot afgifte ter bewaring gelegd op 48 Auto's (producties 64 en 65 VW). De beslagen Auto's zijn in bewaring gesteld van SCL, waar ze zich op dat moment al bevonden.
- 3.17 Techlantic c.s. heeft een kortgeding tegen VW aanhangig gemaakt waarin zij, kort gezegd, opheffing van het beslag tot afgifte vorderde (productie 66 VW). Bij vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 26 oktober 2023 (productie 67 VW) zijn de vorderingen van Techlantic c.s. afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Techlantic c.s. hoger beroep ingesteld.

#### 4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 VW heeft Autocavy c.s. gedagvaard en, samengevat en voor zover in hoger beroep nog

van belang, gevorderd:

- Autocavy c.s te bevelen inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden;
- te bepalen dat VW inzage krijgt in het materiaal dat door de deurwaarder in bewaring wordt gehouden als gevolg van het gelegde bewijsbeslag;
- Autocavy c.s. te bevelen opgave te doen van diverse gegevens;
- Autocavy te bevelen de Auto's die zij in haar bezit of onder haar controle heeft ter gerechtelijke bewaring af te geven aan de deurwaarder ter bewaring van haar recht op de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer (of vernietiging).

Een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Autocavy c.s. in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, met rente.

4.2 De voorzieningenrechter heeft voormelde vorderingen toegewezen. Hij heeft daartoe, kort gezegd, overwogen:

- 1) dat VW een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen;
- 2) dat sprake is van inbreuk op de merkrechten van VW als bedoeld in artikel 9, lid 3, onder b, UMVo<sup>1</sup> omdat aannemelijk is dat de Auto's naar Nederland zijn verscheept en aangeboden aan klanten in de EU, met de bedoeling om ze in de EER in het economisch verkeer te brengen en dat nergens uit blijkt dat de Auto's bestemd zijn voor een bestemming buiten de EER, zodat het verweer van Autocavy c.s. dat de Auto's niet zijn ingeklaard, voor zover al juist, haar niet kan baten;
- 3) dat geen specifiek verweer is gevoerd tegen de vordering tot het doen van opgaven en VW op grond van artikel 131 UMV jo. artikel 2.22, lid 4 BVIE recht heeft op die informatie;
- 4) dat voor toewijzing van een vordering van een merkhouders tegen een inbreukmaker tot afgifte van inbreukmakende goederen aan een gerechtelijk bewaarder ter bewaring van haar rechten op grond van artikel 131 UMV juncto artikel 2.22, lid 1 BVIE niet vereist is dat de inbreukmaker eigenaar van die goederen is, maar voldoende is dat hij daarover kan beschikken en dat Autocavy c.s. haar standpunt dat zij niet over de Auto's kan beschikken niet heeft onderbouwd, terwijl de vordering is beperkt tot de Auto's die zij in haar bezit of onder haar controle heeft;
- 5) dat het verweer dat [REDACTED] geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt niet slaagt omdat [REDACTED] enig bestuurder en aandeelhouder van Autocavy is en persoonlijk betrokken is bij alle transacties met betrekking tot de Auto's, hetgeen rechtvaardigt dat de toe te wijzen maatregelen ook jegens hem gelden.

De voorzieningenrechter heeft Autocavy c.s. veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, begroot op € 27.152,60, en het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

## 5. Vorderingen in hoger beroep

5.1 Autocavy c.s. is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft negen grieven tegen het vonnis aangevoerd. Zij vordert dat de vorderingen van VW alsnog worden afgewezen.

5.2 Geen grief is gericht tegen het opgelegde inzagebevel. Dat is tijdens de mondelinge

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerck.

behandeling in hoger beroep ook door de advocaat van Autocavy c.s. bevestigd. De grieven richten zich tegen de volgende oordelen van de voorzieningenrechter:

- dat VW spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft (grief I);
- dat Autocavy c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van VW (grieven II en IV);
- dat aannemelijk is dat Autocavy c.s. de feitelijke macht over de Auto's kan uitoefenen en daarover kan beschikken (rov. 4.8 van het eindvonnis) en dat daarom de vordering tot afgifte ter bewaring toewijsbaar is (grief III);
- dat [REDACTED] een persoonlijk ernstig verwijt treft en de maatregelen ook jegens hem toewijsbaar zijn (grief V);
- over de omvang van het opgelegde inbreukverbod en van het opgelegde opgavebevel (Grief VI);
- over de (hoogte van) opgelegde dwangsommen (grief VII);
- om Autocavy c.s. in de proceskosten te veroordelen (grief VIII);
- om het vonnis uitvoerbaarverklaring bij voorraad te verklaren (grief IX).

## 6. Beoordeling in hoger beroep

### *Spoedeisend belang (grief I)*

- 6.1 VW vordert een bevel tot staking van een doorlopende inbreuk op haar merkrechten. Ook de overige vorderingen (afgifte ter gerechtelijke bewaring van de Auto's, inzage en het doen van opgave) waren er (mede) op gericht verdere vermeende inbreuken te voorkomen. Op grond daarvan had VW naar het oordeel van het hof een spoedeisend belang bij haar vorderingen.
- 6.2 Het verweer van Autocavy dat geen sprake is van spoedeisend belang omdat, begrijpt het hof, VW te lang gewacht heeft met het instellen van haar vorderingen en/of omdat tussen partijen schikkingsonderhandelingen zijn gevoerd, faalt.
- 6.3 VW heeft onbetwist gesteld dat zij in april 2023 heeft geconstateerd dat Autocavy de Volkswagen ID.6 aanbod te verkopen en leveren in de EU op de website van *www.suchen.mobile.de* en dat zij vervolgens onderzoek heeft laten verrichten door GrevesGroup Corporate Risk Investigators, die daarover eind mei 2023 heeft gerapporteerd. Op 31 mei 2023 heeft VW een verzoekschrift ingediend tot het verkrijgen van een ex-parte verbod tegen Autocavy, dat op 1 juni 2023 is toegewezen en op 2 juni 2023 is betekend aan Autocavy. Vervolgens hebben partijen tevergeefs overleg gevoerd over een minnelijke regeling. Vervolgens heeft VW Autocavy bij exploit van 17 augustus 2023 tegen 22 augustus 2023 gedagvaard in dit kort geding. VW heeft dan ook voortvarend gehandeld en zeker niet zodanig lang met het aanhangig maken van dit kort geding gewacht dat haar spoedeisend belang is vervallen.
- 6.4 Ook de omstandigheid dat partijen hebben onderhandeld over een minnelijke regeling is geen reden om aan te nemen dat er geen sprake meer was van spoedeisend belang bij de vorderingen. VW heeft gesteld dat Autocavy in dat verband een voor VW onacceptabel voorstel heeft gedaan om de Auto's terug te kopen voor meer dan 2 miljoen, hetgeen meer is dan door Autocavy en/of Techlantic c.s. voor de Auto's was betaald, en dat Autocavy niet bereid was de voor een (terugkoop)regeling noodzakelijke, door VW



gevraagde, informatie te verschaffen omtrent de eigendomssituatie en de betaling van de Auto's. Onder die omstandigheden kon Autocavy c.s. er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat VW voorlopig zou afzien van het nemen van rechtsmaatregelen (in kort geding).

- 6.5 Dat VW spoedeisend belang had bij haar vorderingen geldt te meer nu VW onbetwist heeft gesteld dat ██████ tijdens de onderhandelingen heeft gezegd dat hij de Auto's in strijd met het ex-parte verbod zou moeten verkopen als VW de Auto's niet zou terugkopen, zodat de vrees dat de inbreukmakende handelingen zouden worden voortgezet gerechtvaardigd was. Dat is naar het oordeel van het hof te meer aannemelijk op grond van de hiervoor in r.o. 3.14 genoemde mail van 18 juli 2023, waarin ██████ aan ██████ van Techlantic schrijft "(...) *I am busy with other clients as well all from Europe. We are acting on the name of another company that we have because of the situation that we have with VW*". Dat hij dit schreef om tijd te rekken in de onderhandelingen met VW over een regeling, zoals namens Autocavy c.s. is gesteld tijdens de mondelinge behandeling in beroep, is zonder nadere toelichting, die ook desgevraagd niet werd gegeven, onbegrijpelijk.
- 6.6 Tot slot is ook de omstandigheid dat VW al beschikte over een ex-parte inbreukverbod tegen Autocavy geen reden om aan te nemen dat VW geen spoedeisend belang meer had bij haar vorderingen in dit kort geding. VW heeft onderbouwd gesteld dat de dwangsom van 1,5 miljoen die in de ex-parte beschikking was opgelegd, gelet op voormelde uitspraken van ██████ en de omstandigheid dat het VW pas na het ex-parte verbod bleek om hoeveel Auto's het ging, niet voldoende leek te zijn om Autocavy c.s. te weerhouden van het doorgaan met het plegen van inbreuk. Voorts vordert VW in dit kort geding ook andere spoedeisende voorzieningen (voor zover nog relevant: afgifte en het doen van opgaven) en waren de vorderingen ook gericht tegen ██████.

*Inbreuk (grievens II en IV)?*

- 6.7 De voorzieningenrechter heeft aannemelijk geacht dat Autocavy door het aanbieden van de Auto's, ook als deze niet zijn ingeklaard, inbreuk heeft gemaakt omdat de Auto's naar Nederland zijn verscheept met de bedoeling om ze in de EER in het economisch verkeer te brengen en nergens uit blijkt dat de Auto's bestemd zijn voor een bestemming buiten de EER.
- 6.8 Tussen partijen staat vast dat de beslagen Auto's originele VW-producten zijn. Voorts heeft Autocavy c.s. niet bestreden en geen grief gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de (onderhavige) Auto's door VW bestemd zijn voor de Chinese markt en niet met toestemming van VW in de EER in het economisch verkeer zijn gebracht. Dit betekent dat de merkrechten van VW niet zijn uitgeput in de EER en aan VW het recht op de eerste verhandeling in EU/EER van deze producten toekomt. Hieraan kan de stelling van Autocavy c.s. dat er sprake is, althans zou kunnen zijn van uitputting van de merkrechten van VW omdat (andere) Volkswagens ID 6 al, voordat zij haar advertentie op *www.mobile.de* plaatste, in de EU/EER (beschikbaar) waren, indien al juist, niet afdoen. Immers is alleen sprake van uitputting in de EER wanneer de desbetreffende producten door of met toestemming van de merkhouders in het verkeer in de EER zijn gebracht. Deze toestemming moet betrekking hebben op elk exemplaar waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. In beginsel moet degene die zich daarop beroept, in casu Autocavy c.s., dat bewijzen. Dat (elk exemplaar van) de(z) Auto's door

---

of met toestemming van VW in de EER in het verkeer zijn gebracht heeft Autocavy c.s. niet gesteld, laat staan met stukken onderbouwd.

- 6.9 De voorzieningenrechter heeft in het midden gelaten of de Auto's (douanetechnisch en in merkenrechtelijke zin) zijn ingevoerd, omdat hij aannemelijk achtte dat Autocavy al inbreuk pleegde door het aanbieden (en verkopen) van de Auto's aan (potentiële) kopers in de EU. Het hof begrijpt de motivering van de voorzieningenrechter aldus dat ook als de Auto's steeds een T1-status hebben gehad, sprake is van inbreuk omdat er voldoende grond bestaat om aan te nemen dat voldaan is aan het 'noodzakelijkerwijs-criterium' uit het Class-arrest<sup>2</sup> van het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ).
- 6.10 In het Class-arrest heeft het HvJ beslist, kort gezegd, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen enkele binnenkomst en verhandeling in de EU van oorspronkelijke niet uitgeputte merkgoederen met een T1-status, maar dat hij zich wel kan verzetten wanneer goederen die zijn geplaatst onder de regeling extern douane vervoer of de regeling douane-entrepot *"61. (...) te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht"*.
- 6.11 Het HvJ heeft in het Class-arrest (in punten 58 tot en met 60) overwogen dat de merkhouder zijn recht niet kan inroepen tegen een marktdeelnemer die van het merk voorziene goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de EU in de handel zou kunnen brengen. Ook heeft het HvJ overwogen dat onvoldoende is voor het aannemen dat het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat goederen in de EU in de handel worden gebracht dat de goederen worden aangeboden aan of verkocht aan een marktdeelnemer die zich bezighoudt met parallelhandel. Voorts heeft het HvJ overwogen dat de vestigingsplaats van de koper en de met die koper gemaakte afspraken niet relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de EU in de handel worden gebracht en dat dit moet blijken uit andere elementen.
- 6.12 In zijn arrest van 30 april 2024<sup>3</sup> heeft dit (Haagse) hof, in een zaak over ongeautoriseerde parallelhandel in originele merkproducten, beslist voornemens te zijn om vragen van uitleg te stellen aan het HvJ over onder meer het noodzakelijkerwijs-criterium.
- 6.13 In dit geval acht het hof op grond van de door VW overgelegde stukken aannemelijk dat door Autocavy meerdere aanbiedingen zijn gedaan aan autohandelaren en andere (rechts)personen in de EU en dat er in een aantal gevallen Auto's zijn verkocht aan autohandelaren (niet zijnde parallelhandelaren) in de EU en dat bij die aanbiedingen en verkopen duidelijk werd gemaakt dat de Auto's bestemd en geschikt waren om gebruikt te worden in de EU. Door Autocavy werd aan (potentiële) kopers medegedeeld dat de Auto's geleverd konden worden met de voldoening van invoerrechten en met Duitse registratie en een aangepaste adapter. Het hof verwijst naar de in overweging 3.5 en 3.7 genoemde voorbeelden van dit soort mededelingen. Op grond daarvan acht het hof aannemelijk dat de Auto's zijn aangeboden en verkocht om uitsluitend en daadwerkelijk in de EU in de handel te worden gebracht, dat het de bedoeling van Techlantic en

---

<sup>2</sup> HvJEG 18 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:616, (Class).

<sup>3</sup> ECLI:NL:GHDHA:2024:1422.



Autocavy was dat de Auto's zouden worden ingevoerd in de EU en dat Techlantic en Autocavy er ook van uitgingen dat dat daadwerkelijk zou gebeuren. De vraag of onder die omstandigheden voldaan is aan het noodzakelijkerwijs-criterium moet naar het voorlopig oordeel van het hof bevestigend worden beantwoord. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat Autocavy door het aanbieden en verkopen van de Auto's inbreuk heeft gepleegd.

- 6.14 Autocavy c.s. heeft zich er nog op beroepen dat Autocavy geen eigenaar is van de Auto's maar Ontario of Techlantic en dat Techlantic de Auto's heeft laten verschepen naar Rotterdam en instructie heeft gegeven deze vrij te geven aan SCL. Zij stelt dat zij (ook) daarom geen inbreuk heeft gemaakt. Op grond van de overgelegde stukken is aannemelijk dat Autocavy de Auto's herhaaldelijk heeft aangeboden en verkocht aan (potentiële) kopers in de EU. In de koopovereenkomsten (producties 23, 25 en 26) is zij als leverancier (supplier) vermeld, aan wie moet worden betaald. Ook in alle aanbiedingen presenteert zij zich als eigenaar van de Auto's, althans degene die volledig bevoegd is om over de Auto's te beschikken en nooit (slechts) als vertegenwoordiger of tussenpersoon. Door het aanbieden en verkopen heeft Autocavy dan ook zelf inbreuk gemaakt. De stelling van Autocavy c.s. dat een ander eigenaar van de Auto's is en de Auto's naar Rotterdam heeft laten verschepen kan daar niet aan af doen. Bovendien is op grond van de onbetwiste stellingen van VW over die verscheping aannemelijk dat Autocavy c.s. daarbij intensief betrokken was.

*Omvang van het inbreukverbod (Grief VI deels)*

- 6.15 Grief VI richt zich onder meer tegen de omvang van het inbreukverbod, in die zin, zo begrijpt het hof, dat het verbod niet beperkt is tot de EER. Autocavy c.s. stelt in haar toelichting op deze grief en op grief IX dat de Auto's, zonder dat daardoor inbreuk wordt gemaakt, kunnen worden verkocht buiten de EER.
- 6.16 VW stelt dat het illusoir is dat de Auto's nog ergens in de wereld rechtmatig op de markt kunnen worden gebracht. Zij heeft haar inbreukvordering echter slechts onderbouwd voor de EER met haar beroep op het systeem van Europese uitputting. Zij heeft, onder overlegging van een verklaring van [REDACTED] advocaat in Hong Kong van 27 september 2023 (productie 68 VW), onderbouwd en onbetwist gesteld dat de Auto's niet terug kunnen naar China, waarvoor zij bestemd waren, omdat Chinese wetgeving de invoer van tweedehands auto's verbiedt. Dat is echter geen reden om een verbod voor China op te leggen. Zij heeft niet onderbouwd waarom de Auto's niet in andere landen buiten de EER (of China) zouden kunnen worden verkocht, bijvoorbeeld in landen waar geen regionale of nationale uitputting, maar een systeem van internationale uitputting van merkrechten geldt. In dit verband wijst het hof ook op de door VW zelf overgelegde mail van [REDACTED] van Techlantic aan [REDACTED] van Autocavy van 25 mei 2023 (productie 59 VW) waarin is vermeld dat "Sales outside Europe does not work due to competition from China and Dubai". Daaruit leidt het hof voorshands af dat verkoop in andere landen buiten de EER weliswaar minder aantrekkelijk is door de concurrentie, maar kennelijk wel mogelijk is zonder inbreuk te maken. Dat Autocavy c.s. en/of Techlantic c.s. dat destijds niet aantrekkelijk vonden is geen reden ook een verbod voor dat soort landen op te leggen. VW heeft nog gesteld dat er mogelijk iets aan de Auto's is gewijzigd, hetgeen wellicht een algemeen verbod wel zou rechtvaardigen. Het hof acht dat echter niet aannemelijk, nu VW deze stelling niet heeft onderbouwd en daarvan ook overigens niet blijkt. Op grond van het bovenstaande acht het hof een algemeen (en daardoor

wereldwijd) verbod te ruim en zal het het inbreukverbod beperken tot de EER. In zoverre slaagt deze grief.

*Bevel tot afgifte ter gerechtelijke bewaring (grief III)?*

6.17 De voorzieningenrechter heeft in zijn tussenvonnis van 22 augustus 2023 Autocavy c.s. bevolen de Auto's die zij in haar bezit of onder haar controle heeft ter gerechtelijke bewaring af te geven aan de deurwaarder. Hij heeft dat gemotiveerd in rechtsoverwegingen 4.5 tot en met 4.8. van het eindvonnis van 5 september 2023. Daarin heeft hij onder meer overwogen dat de vordering op grond van artikel 2.22, lid 1 BVIE tot verwijdering uit het handelsverkeer (en vernietiging, hof) kan worden ingesteld tegen de inbreukmaker en dat niet vereist is dat de inbreukmaker ook juridisch eigenaar is van de inbreukmakende goederen, maar voldoende is dat hij daarover de feitelijke macht kan uitoefenen. Tegen dit oordeel is geen grief gericht. Voorts heeft de voorzieningenrechter overwogen dat hij aannemelijk acht dat Autocavy de feitelijke macht over de Auto's had en de intentie had deze in de EER op de markt te brengen. Tegen dat oordeel richt zich grief III. Het hof deelt dit oordeel. Het verwijst naar hetgeen het hiervoor in rechtsoverwegingen 6.13 en 6.14 heeft overwogen. Bovendien blijkt uit de overgelegde correspondentie dat Techlantic c.s. op de hoogte was van de inbreukmakende handelingen van Autocavy en haar in dat verband de feitelijke macht over de Auto's liet uitoefenen. Tenslotte was de vordering en is ook het opgelegde bevel beperkt tot de Auto's die Autocavy in haar bezit of onder haar controle heeft, zodat Autocavy c.s. niet tot afgifte verplicht is en geen dwangsommen verbeurt als zij de Auto's niet *kan* afgeven, omdat zij die niet in haar bezit en/of onder haar controle heeft. Vanwege het door VW ten laste van Techlantic c.s. gelegde conservatoire beslag tot afgifte op de Auto's kan Autocavy c.s. de Auto's thans niet afgeven. Daar opheffing van dat beslag is gevorderd heeft VW echter nog steeds belang bij haar vordering.

6.18 In de toelichting op grief VI heeft Autocavy c.s. nog gesteld dat de inbeslagneming en vernietiging van de Auto's een onevenredige maatregel is. In deze zaak speelt de inbeslagneming van de Auto's niet terwijl ook geen vernietiging van de Auto's wordt gevorderd. Desgevraagd heeft Autocavy c.s. tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep medegedeeld dat zij uitsluitend grieft tegen het oordeel dat zij over de Auto's kan beschikken. Het hof behoeft dan ook niet in te gaan op de vraag naar de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en/of de belangen van derden.

*Bevel tot opgave (grief VI)*

6.19 Autocavy c.s. stelt dat het opgelegde opgavebevel een onevenredige maatregel is omdat zij de informatie al had verschaft en aan het meewerken was aan verzoeken om informatie en omdat VW in het kader van haar rechtmatige belangen alleen informatie nodig heeft omtrent de eigendom en de douanestatus van de Auto's.

6.20 Allereerst acht het hof aannemelijk dat Autocavy c.s. niet, althans niet voldoende, op vrijwillige basis meewerkte aan het geven van informatie. Autocavy c.s. heeft immers niet betwist dat zij in het kader van onderhandelingen over een mogelijke regeling (waarbij zij voorstelde dat VW de Auto's zou (terug) kopen) zelfs de door VW gevraagde informatie over wie de eigenaar van de Auto's was niet verschaft. In het kader van die onderhandelingen heeft Autocavy c.s. aan VW weliswaar een factuur en twee opdrachtbevestigingen doen toekomen, maar daarop waren vrijwel alle relevante

---

gegevens zwartgelakt (productie 8 VW). Er kan dan ook niet worden aangenomen dat VW al over alle relevante informatie beschikte. Nu sprake was van inbreuk had VW recht op en belang bij de in- en verkoopgegevens van de Auto's, gegevens over de leverancier(s) en afnemers en de locaties van de Auto's. Daar zij deze gegevens ook (in ieder geval op het moment van het instellen van de vordering) nodig had om eventuele nieuwe inbreukmakende handelingen met betrekking tot de Auto's te voorkomen had VW daarbij ook spoedeisend belang. Het opgavebevel is terecht opgelegd.

- 6.21 Voor zover grief VI gericht is tegen de hoogte van de opgelegde schadevergoeding, faalt de grief al omdat geen schadevergoeding is gevorderd of opgelegd in deze procedure.

*Persoonlijk ernstig verwijt van en het opleggen van maatregelen aan ██████████? (grief V)*

- 6.22 Er is sprake van een persoonlijk ernstig verwijt van de bestuurder in een inbreukzaak als de onderhavige, als de bestuurder op de hoogte is van de handelingen en zich persoonlijk bezighoudt met het verhandelen van de inbreukmakende producten, terwijl hij wist of behoorde te weten dat deze producten niet door of met toestemming van de merkhouder voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht<sup>4</sup>. De verkoper heeft de verplichting om zich van dat laatste te vergewissen. Beweerdelijke onwetendheid doet dan ook niet af aan inbreuk.

- 6.23 Vaststaat dat de Auto's niet door of met toestemming van VW in de EER in de handel zijn gebracht. Aannemelijk is dat Autocavy c.s in overleg met Techlantic in de periode december 2022 tot eind juli 2023 vele handelingen heeft verricht die gericht waren op het in het vrije verkeer brengen van de Auto's in de EU en dat Autocavy c.s. zeer volhardend is geweest in haar wens en pogingen de Auto's in de EU op de markt te brengen. Deze handelingen zijn door het hof inbreukmakend geoordeeld. Voorts acht het hof aannemelijk dat deze handelingen zijn voortgezet nadat ██████████ en dus Autocavy) er, in ieder geval begin april 2023, van op de hoogte was dat dit niet was toegestaan door (een) Duitse rechterlijke beslissing(en) ten gunste van VW tegen (een) andere inbreukmaker(s) (vgl. producties 52, 53 en 58 VW, zie r.o. 3.10 en 3.11). Bij pleidooi in hoger beroep heeft Autocavy c.s. dit betwist en stelt zij dat er in de genoemde mails slechts sprake was van adviezen van Techlantic en SCL. Nog daargelaten dat in deze mails wordt gerefereerd naar eerder overleg met ██████████ ("*as discused we need to change the route of registration because of the recent court decisions which involved a VW ID6*") valt daaruit in ieder geval af te leiden dat ██████████ begin april 2023 ervan op de hoogte was dat soortgelijk handelen inbreukmakend werd geoordeeld door een rechter. Uit producties 4 en 54 tot en met 57 (zie r.o. 3.7 en 3.12), blijkt dat ██████████ daarna nog steeds doorging met het inbreukmakend aanbieden van de Auto's in de EU. Het hof acht aannemelijk dat dat zelfs het geval was na betekening van het ex-parte verbod op 2 juni 2023, nu ██████████ in een mail van 18 juli 2023 (productie 62 VW) aan ██████████ van Techlantic schrijft: "*(...) I am busy with other clients as well all from Europe. We are acting on the name of another company that we have because of the situation that we have with VW*". Zoals reeds overwogen is de stelling van Autocavy c.s. dat hij dit schreef om tijd te rekken in de onderhandelingen met VW over een regeling zonder nadere toelichting, die ook desgevraagd niet werd gegeven, onbegrijpelijk.

- 6.24 Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat sprake is van omvangrijk en bewust

---

<sup>4</sup> Hoge Raad 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD6095 (Jack Daniels).

inbreukmakend handelen. Bij al die handelingen was [REDACTED] persoonlijk betrokken. Alles werd feitelijk door hem geregeld en geschreven, zelfs nadat hij van het inbreukmakend karakter van dit handelen op de hoogte was. Daarvóór had hij er in ieder geval van op de hoogte behoren te zijn dat de Auto's niet door of met toestemming van VW in de EER in de handel waren gebracht. Het hof is op grond van deze omstandigheden voorshands van oordeel dat [REDACTED] daarmee bewust het risico op inbreukmakende handelingen en de gevolgen daarvan heeft aanvaard en dat hem als bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt treft. Zijn stelling dat hij na het ex-parte verbod wilde meewerken aan een oplossing van het geschil doet daar niet aan af, nog daargelaten dat zijn voorstel niet erg reëel en zijn medewerking niet erg constructief was. Het hof is dan ook van oordeel dat de maatregelen terecht ook aan [REDACTED] zijn opgelegd.

*Hoogte van de dwangsommen (Grief VII)*

- 6.25 Niet valt uit te sluiten dat, gelet op het gedrag van Autocavy c.s. in het verleden, een beperktere dwangsom onvoldoende prikkel zou zijn om Autocavy c.s. ervan te weerhouden de Auto's toch inbreukmakend op de Europese markt aan te bieden, te verkopen of te leveren (indien het daarop gelegde beslag ten laste van Techlantic c.s. zou worden opgeheven). Immers acht het hof aannemelijk dat Autocavy c.s. is doorgegaan met het aanbieden van de Auto's aan Europese kopers nadat zij in april 2023 op de hoogte was gekomen van (een) Duitse veroordeling(en) van (een) andere aanbieder(s) en zelfs na het aan haar opgelegde ex-parte verbod. Voorts heeft VW onbetwist gesteld dat [REDACTED] haar na het ex parte verbod heeft medegedeeld dat Autocavy gedwongen zou zijn de Auto's in strijd met dat verbod te verkopen als VW de Auto's niet zou terugkopen, omdat het bedrijf anders ten onder zou gaan. Mede de ernst en de omvang van de inbreukmakende handelingen in aanmerking nemende, acht het hof de opgelegde dwangsommen gerechtvaardigd. Dat bij de ex-parte beschikking al een (lagere) dwangsom was opgelegd kan hieraan niet, althans niet voldoende, afdoen om de hiervoor in rechtsoverweging 6.6 vermelde redenen.

*Uitvoerbaarverklaring bij voorraad ? (grief IX)*

- 6.26 Autocavy c.s. stelt ter onderbouwing van haar bezwaar tegen de uitvoerbaarverklaring bij voorraad, begrijpt het hof, dat zij de Auto's door het inbreukverbod en de afgifteverplichting/het beslag niet kan verkopen, terwijl de Auto's minder waard worden en zij doorlopende kosten in verband met de opslag van de Auto's moet betalen. Met haar wens de Auto's te verkopen geeft Autocavy c.s., gelet op het hiervoor overwogene, juist aan dat er voor VW groot belang bestaat bij de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de bevolen maatregelen. Verder blijkt dit belang ook uit het bij de vorderingen van VW naar het oordeel van het hof bestaande spoedeisende belang. De belangen van Autocavy c.s. bij behoud van de situatie voor de bestreden vonnissen totdat in beroep daarover is beslist zijn niet gerechtvaardigd, althans wegen minder zwaar dan de belangen van VW bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Daar komt nog bij dat het beslag niet ten laste van Autocavy c.s. is gelegd en ook nog het ex-parte verbod voor de EU geldt, zodat Autocavy c.s. ook om die redenen de Auto's niet (overal) kan verkopen. Wat betreft de door haar gestelde kosten in verband met de opslag heeft VW bovendien onbetwist gesteld dat zij de opslagkosten betaalt, zodat het voorkomen van die kosten thans geen (zwaarwegende) rol bij de belangenafweging kan spelen.

---

*Conclusie en proceskosten (grief VIII)*

- 6.27 De conclusie is dat uitsluitend grief VI deels slaagt en de overige hiervoor behandelde grieven falen. Het inbreukverbod zal worden beperkt tot de EER en daartoe zal het eindvonnis worden vernietigd voor zover het stakingsbevel zich uitstrekt buiten de EER. Voor het overige zal het hof de vonnissen bekrachtigen. Het hof is van oordeel dat Autocavy c.s. als grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep moet worden veroordeeld. Dit brengt mee dat grief VIII, gericht tegen de veroordeling van Autocavy c.s. in de kosten van de eerste aanleg, ook faalt. Het hof zal Autocavy c.s. als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep op de voet van 1019h Rv., zoals door VW gevorderd.
- 6.28 VW heeft een kostenspecificatie overgelegd, waarin zij het salaris van haar advocaten heeft gespecificeerd, welke specificatie sluit op € 31.056,41. Hiertegen is door Autocavy c.s. geen bezwaar gemaakt. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR Advocaten*), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in hoger beroep is aan te merken als een normaal kortgeding waarvoor de vergoeding voor de redelijke en evenredige kosten van de advocaten in de toepasselijke indicatietarieven in IE zaken gerechtshoven is bepaald op maximaal € 15.000,--. Het hof acht dit bedrag redelijk en evenredig en zal het salaris van de advocaten van VW daarop begroten. Daarnaast dient Autocavy c.s. de griffierechten van € 783,-- en de nakosten van € 178,-- (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing) te betalen.
- 6.29 De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

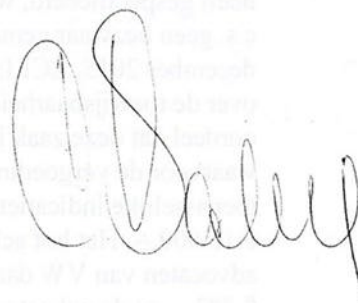
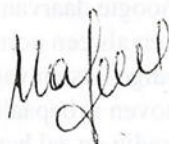
## 7. Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 22 augustus 2023;
- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 5 september 2023 voor zover Autocavy c.s. is bevolen het invoeren, uitvoeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden van Auto's voorzien van het ID.6 merk onmiddellijk te staken en gestaakt te houden **buiten de EER**;
- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 5 september 2023 voor het overige;
- veroordeelt Autocavy c.s. in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van VW begroot op € 15.961,--, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten als Autocavy c.s. deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan;
- bepaalt dat als Autocavy c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan de uitspraak heeft voldaan en dit arrest vervolgens wordt betekend, Autocavy c.s. de

kosten van die betekening moet betalen, plus extra nakosten van € 92;

- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.
- Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.I. de Vreese-Rood en M. Bronneman en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2024 in aanwezigheid van de griffier.



**Voor grosse aan:**  
**Uitgegeven aan mr.**  
**Advocaat van: app./geint. *ms. M. Rieger-Jansen***  
**De Griffier van het Gerechtshof**  
**te 's-Gravenhage**

