

IN NAAM DER KONINGIN!

vonnis**RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 309587 / HA ZA 08-1329

Vonnis van 2 februari 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION),
gevestigd te Aichi-ken, Japan,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA,
gevestigd te Brussel, België,
3. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LOUWMAN & PARQUI B.V.,
gevestigd te Raamsdonksveer,
eiseressen,
advocaat mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage,

tegen

1. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPECIAL CAR IMPORT SERVICES S.C.I.S. B.V.,
gevestigd te Ammerstol,
2. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTOBEDRIJF NICO MOURIS B.V.,
gevestigd te Ammerstol,
3. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTOBEDRIJF MOURIS WOERDEN B.V.,
gevestigd te Ammerstol,
gedaagden,
advocaat mr. J.A. Venema te Apeldoorn.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Toyota Motor Corporation, Toyota Europe en Louwman en gezamenlijk als Toyota. Gedaagden zullen afzonderlijk SCIS, Autobedrijf Nico Mouris en Autobedrijf Mouris Woerden worden genoemd, en gezamenlijk SCIS c.s. (in enkelvoud). De zaak is voor Toyota inhoudelijk behandeld door mr. M.C.H.L. van der Dussen en mr. W. Seinen, advocaten te Utrecht, en voor SCIS c.s. door haar hiervoor genoemde advocaat.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaardingen van 1 april 2008,

309587 / HA ZA 08-1329
2 februari 2011

2

-
- de akte overlegging producties van Toyota, met producties 1-12;
 - de conclusie van antwoord, met producties 13-19;
 - het tussenvonnis van 18 juni 2008, waarin een comparitie van partijen is bevolen;
 - het proces-verbaal van comparitie van van 11 november 2008;
 - de akte wijziging van eis tevens akte overlegging kosten van Toyota;
 - de antwoord akte van SCIS c.s.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

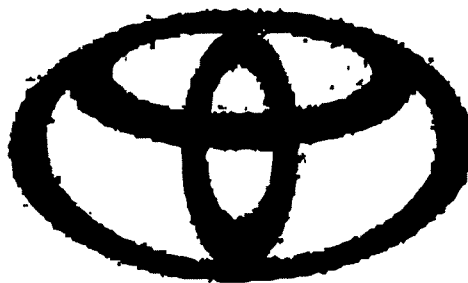
2. De feiten

2.1. Toyota Motor Corporation houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verhandelen van onder meer auto's onder het merk TOYOTA, waaronder de modellen Toyota Camry, Toyota Sienna en Toyota Tundra.

2.2. Toyota Europe is de exclusieve importeur en distributeur van Toyota Motor Corporation voor onder meer de Europese Economische Ruirte (hierna: EER). Toyota Europe produceert en importeert bepaalde modellen auto's van het merk TOYOTA in de EER en brengt deze modellen daar op de markt .

2.3. Louwman is de door Toyota Europe voor Nederland aangewezen distributeur. Louwman houdt zich bezig met het importeren en verhandelen van auto's van het merk TOYOTA voor de Nederlandse markt.

2.4. Toyota Motor Corporation is houdster van diverse merkinschrijvingen, waaronder het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven op 16 april 1999 onder nummer 512665 voor onder meer *vehicles* in klasse 12 (hierna: het Gemeenschapsmerk):



2.5. Toyota heeft in 2004 besloten de modellen Toyota Camry, Toyota Sienna en Toyota Tundra niet meer op de markt te brengen in de EER. Het is erkende dealers en distributeurs in de EER, waaronder Louwman, bij overeenkomst verboden deze modellen nieuw te verkopen. Toyota brengt de modellen nog wel op de markt in de Verenigde Staten.

2.6. SCIS houdt zich volgens haar inschrijving in het handelsregister bezig met "*im- en export van nieuwe en gebruikte auto's*".

309587 / HA ZA 08-1329
2 februari 2011

3

2.7. Tot 2000 was SCIS een erkende Toyota dealer. In het kader van die hoedanigheid heeft zij in het verleden kentekenplaathouders van Toyota gekocht waarop het Gemeenschapsmerk staat afgebeeld. SCIS heeft de kentekenplaathouders ook na 2000 gebruikt.

2.8. Op de website van SCIS heeft in 2007 onder meer de volgende tekst gestaan: "*Wij importeren de Toyota Camry vanuit Amerika en garanderen jarenlang rijplezier*". Op de website wordt aangegeven dat SCIS ook de Toyota Sienna en Toyota Tundra importeert in de EER.

2.9. In een artikel in het blad *Autoweek* van 19 december 2007 staat een artikel waarin een medewerker van SCIS c.s. als volgt wordt geciteerd:

"Dat wij de Camry importeren heeft overigens niets te maken met de lage dollarkoers. [...] Het gaat ons er vooral om te kunnen voorzien in een behoefte, die ontstaan is door het wegvallen van de Camry in het Europese modellen-gamma van Toyota."

3. Het geschil

3.1. Toyota vordert, na wijziging van haar eis, van SCIS – samengevat – een verbod op verhandeling van modellen die Toyota buiten de EER in het verkeer heeft gebracht, een verbod op import en assistentie bij import van deze modellen door derden, een bevel tot het doen van opgave en een veroordeling tot vergoeding van schade op te maken bij staat, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van SCIS in de proceskosten krachtens artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Aan deze vorderingen legt Toyota ten grondslag dat SCIS de modellen Toyota Camry, Toyota Sienna en Toyota Tundra zonder toestemming van Toyota importeert in de EER, althans dat zij behulpzaam is bij die import en dat zij de betreffende auto's verhandelt.

3.2. Daarnaast vordert Toyota jegens SCIS een verbod op gebruik van de kentekenplaathouders met het Gemeenschapsmerk en afgifte van de gehele voorraad kentekenplaathouders. Aan deze vordering legt Toyota ten grondslag dat SCIS door het aanbrengen van deze houders op door haar verhandelde auto's inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk omdat het de indruk wekt dat er een relatie bestaat tussen SCIS en Toyota.

3.3. De vorderingen die Toyota aanvankelijk had ingesteld tegen Autobedrijf Nico Mouris en Autobedrijf Mouris Woerden en de provisionele vorderingen tegen alle partijen, zijn ingetrokken.

3.4. SCIS c.s. voert verweer.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

309587 / HA ZA 08-1329
2 februari 2011

4

4. De beoordeling

inbreuk door verhandeling

4.1. Niet in geschil is dat CSIS zonder toestemming van Toyota auto's voorzien van het Gemeenschapsmerk heeft verhandeld in Nederland. Dat brengt mee dat CSIS inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo).

4.2. Het beroep van CSIS op uitputting kan niet slagen. CSIS voert in dit verband slechts aan dat de door haar verhandelde auto's door derden zijn geïmporteerd en dat die derden daarbij geen inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Toyota omdat het particulieren zijn. Daargelaten dat die stelling moet worden verworpen (zie hierna 4.5), is de stelling onvoldoende voor uitputting van de merkrechten van Toyota. Voor het slagen van een beroep op uitputting is niet voldoende dat de auto's zijn geïmporteerd zonder inbreuk te maken. Vereist is dat de betreffende auto's in de handel zijn gebracht in de EER door Toyota of met toestemming van Toyota (art. 13 lid 1 GMVo). Aan die voorwaarde is in dit geval niet voldaan. Vast staat dat de auto's door Toyota buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, namelijk in de Verenigde Staten, en gesteld noch gebleken is dat de particulieren die de auto's vervolgens hebben geïmporteerd in de EER, daarvoor toestemming hadden van Toyota. Voor zover SCIS c.s. met haar verwijzing naar een emailbericht van Toyota van 17 juli 2007 heeft bedoeld te stellen dat daaruit blijkt dat Toyota instemt met de import van een Toyota Camry in de EER, wordt die stelling verworpen mede gelet op het feit dat van toestemming in de zin van artikel 13 lid 1 GMVo alleen sprake is als met zekerheid blijkt dat de merkhouders afstand heeft gedaan van zijn recht (HvJ EG 20 november 2001, C-414-416/99, *LJN* AE 1520, Davidoff). In het betreffende bericht stelt Toyota, in antwoord op een vraag over de garantie op een in Amerika gekochte Toyota Camry, dat de garantie "afhankelijk is van de goodwill van de Toyota distributeur of importeur". Uit die tekst en het feit dat Toyota de import van de auto niet ronduit afwijst, kan geen instemming met de import worden afgeleid, alleen al omdat het bericht een antwoord is op een vraag van iemand die zich heeft voorgedaan als een particulier die zijn eigen auto heeft ingevoerd, en Toyota zich op grond van haar merkrecht alleen kan verzetten tegen de invoer onder het merk als die invoer plaatsvindt in het economisch verkeer.

4.3. Het verweer van CSIS dat het aan Toyota is om te bewijzen dat de door CSIS verhandelde auto's zonder toestemming in het verkeer zijn gebracht in de EER, kan om verschillende redenen niet slagen. Ten eerste rust volgens vaste rechtspraak de bewijslast terzake van uitputting in beginsel op de handelaar die van inbreuk wordt beschuldigd (HR 18 april 2008, *NJ* 2008, 246). Dat is slechts anders indien er een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bestaat. Hoewel Toyota een exclusief distributiesysteem hanteert, doet dat gevaar zich in deze zaak niet voor. Vast staat immers dat CSIS de door haar verhandelde auto's niet koopt van een "lek" in het distributiesysteem, maar van particulieren. Ter comparitie heeft SCIS ook uitdrukkelijk bevestigd dat zij geen auto's koopt van Toyota dealers. Daar komt bij dat ook als wel zou worden aangenomen dat er een gevaar van afscherming van de nationale markt bestaat, CSIS zou moeten bewijzen dat Toyota toestemming heeft gegeven voor de import in de EER. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt namelijk dat in dat geval de merkhouders kan volstaan met het aantonen dat de goederen door hem of met zijn toestemming buiten de EER in het verkeer

309587 / HA ZA 08-1329
2 februari 2011

5

zijn gebracht. Indien de merkhouder dat bewijs levert, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder heeft ingestemd met het daarna in de handel brengen binnen de EER (HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, LJV AK 4757, *Van Doren/Lifestyle*). Die situatie doet zich in deze zaak voor aangezien niet in geschil is dat de door CSIS verhandelde auto's door Toyota in de handel zijn gebracht in de Verenigde Staten.

4.4. Het betoog van CSIS dat een aantal erkende Nederlandse Toyota dealers ook Toyota modellen aanbieden die volgens Toyota niet meer in de EER mogen worden verhandeld, kan niet leiden tot een ander oordeel. De toestemming van de merkhouder moet namelijk specifiek betrekking hebben op de exemplaren waarvoor een beroep op de uitputting is gedaan (HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98, *Sebago*). Uit de stelling dat sommige erkende dealers – in strijd met het beleid van Toyota – bepaalde auto's aanbieden volgt niet dat Toyota instemt met het in de handel brengen in de EER van alle auto's van dat type door derden, laat staan dat daaruit met zekerheid kan worden afgeleid dat Toyota afstand heeft gedaan van haar recht om zich te verzetten tegen het in de handel brengen van die auto's.

inbreuk door import

4.5. Aangenomen moet worden dat CSIS ook zelf auto's heeft geïmporteerd zonder toestemming van Toyota. De rechtbank acht die stelling onvoldoende weersproken in het licht van de onder 2.6 aangehaalde omschrijving van haar bedrijf in het handelsregister en de onder 2.8 en 2.9 geciteerde uitlatingen van CSIS, waarin CSIS zelf uitdrukkelijk beweert auto's te importeren die Toyota niet op de markt brengt in de EER. SCIS c.s. heeft daartegen ingebracht dat zij slechts auto's verhandelt die door derden zijn ingevoerd en dat zij assisteert bij de invoer door particulieren, maar dat zij geen enkele auto zelf invoert. Die laatste stelling heeft zij echter niet onderbouwd en verdraagt zich niet met de hiervoor genoemde uitlatingen. De bewering van SCIS c.s. dat die uitlatingen slechts een "marketing tool" zouden zijn die geen correcte weergave van haar handelingen zijn, kan niet leiden tot een ander oordeel. Gegeven die uitlatingen had in ieder geval van SCIS c.s. mogen verwacht dat zij in deze procedure inzichtelijk zou hebben gemaakt dat geen van de door haar aangeboden en/of verhandelde Toyota's door haar zelf is ingevoerd door openheid te geven over de herkomst van die auto's. Dat heeft zij niet gedaan.

assistentie bij import

4.6. Het verbod op het verlenen van assistentie bij de import door derden zal worden afgewezen. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat deze vordering uitsluitend betrekking heeft op het verlenen van de assistentie als zodanig en niet op het gebruik van het merk in bijvoorbeeld reclame voor die assistentie of zakelijke correspondentie over die assistentie. De enige vraag die in dit verband moet worden beantwoord is dus of Toyota zich kan verzetten tegen het verlenen van assistentie aan een derde die een Toyota-auto invoert in de EER zonder toestemming van Toyota.

4.7. De rechtbank begrijpt dat Toyota in dit verband heeft willen betogen dat CSIS zo nauw betrokken is bij de import door derden dat de import moet worden aangemerkt als een gezamenlijke handeling van CSIS en de derde. Dat betoog moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Toyota heeft namelijk niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze CSIS derden assisteert bij de invoer, zodat niet kan worden beoordeeld hoe nauw zij daarbij betrokken is.

309587 / HA ZA 08-1329
2 februari 2011

6

4.8. Voor zover Toyota subsidiair heeft willen stellen dat CSIS door het verlenen van de assistentie geen inbreuk maakt, maar wel onrechtmatig jegens Toyota handelt, kan dat niet leiden tot toewijzing van het verbod. Als onweersproken staat vast dat de derden waaraan CSIS assistentie verleent, particulieren zijn die zelf geen inbreuk maken op de merkrechten van Toyota omdat zij niet optreden in het economisch verkeer. Dat die derden anderszins onrechtmatig jegens Toyota handelen is niet gesteld, laat staan voldoende gemotiveerd. Gelet daarop valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat het enkele verlenen van assistentie aan particulieren bij de import, onrechtmatig is jegens Toyota.

kentekenplaathouders

4.9. Vast staat dat SCIS zonder toestemming van Toyota kentekenplaathouders met daarop het Gemeenschapsmerk heeft bevestigd op door haar verhandelde auto's. Ook daardoor heeft SCIS inbreuk gemaakt op het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

4.10. Het beroep van SCIS op uitputting kan niet slagen. Daargelaten of er sprake kan zijn van uitputting als een kentekenplaathouder met het Gemeenschapsmerk wordt aangebracht op een auto die niet met toestemming van Toyota in het verkeer is gebracht in de EER, moet worden aangenomen dat Toyota gegronde redenen in de zin van artikel 13 lid 2 GMVo heeft om zich tegen dit gebruik van haar Gemeenschapsmerk te verzetten. Toyota heeft namelijk aangevoerd dat de afbeelding van het Gemeenschapsmerk op de kentekenplaathouder van een door SCIS verhandelde auto de indruk bij het publiek kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Toyota en SCIS en meer specifiek dat SCIS een erkende Toyota-dealer is. Dat heeft SCIS c.s. niet weersproken. Daarom moet de rechtbank de mogelijkheid van die indruk als vaststaand feit aannemen. Dat feit is een gegronde reden voor verzet (HvJ EG 23 februari 1999, C-63/97, *LJN AD 3020, BMW-Deenik*, r.o. 51).

vorderingen

4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het verbod op importeren en verdere verhandeling toewijsbaar is op de in het dictum vermelde wijze. De tevens gevorderde opgave van gegevens is, anders dan SCIS c.s. meent, niet disproportioneel en zal daarom ook worden toegewezen. Met het oog op de uitvoerbaarheid van de opgaveverplichting zal de termijn voor uitvoering wel worden verruimd tot acht weken. De verboden en bevelen zullen worden versterkt met de gevorderde dwangsommen die, anders dan SCIS c.s. heeft betoogd, niet disproportioneel zijn. Ook de gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat worden zal worden toegewezen. Voor een verwijzing naar de schadestaatprocedure volstaat dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Die mogelijkheid is gelet op de vastgestelde inbreuk aannemelijk.

4.12. Ten slotte is ook het verbod op gebruik van de kentekenplaathouders en afgifte van die houders toewijsbaar.

309587 / HA ZA 08-1329
2 februari 2011

7

4.13. SCIS zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, met inbegrip van kosten van beslag en bewaring. Zoals Toyota heeft gevorderd, zullen die kosten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. Toyota vordert in dit verband een bedrag van in totaal € 53.861,56. SCIS c.s. heeft terecht aangevoerd dat dit bedrag niet redelijk en evenredig is in de zin van artikel 1019h Rv. Het bedrag is namelijk aanzienlijk hoger dan de indicatietarieven die de rechtbanken hebben vastgesteld voor de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van proceskosten. In dat verband zal de rechtbank uitgaan van het indicatietarief voor overige bodemzaken, te weten € 20.000,00, omdat SCIS c.s. in haar verweer heeft aangevoerd dat 50 van de 170 uren die Toyota heeft opgegeven, wel redelijk zijn. Toyota heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom het door haar gevorderde bedrag dat tarief overschrijdt. De advocaatkosten zullen daarom worden gematigd tot dat bedrag, te vermeerderen met het griffierecht (€ 254,00), de deurwaarderskosten (€ 256,32) en de – als zodanig onweersproken – kosten van beslag en bewaring (€ 2.861,56).

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verbiedt SCIS met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis een Toyota Camry, Toyota Sienna, Toyota Tundra of andere Toyota-auto die door Toyota buiten de EER in het verkeer is gebracht, te koop aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen, indien SCIS niet kan aantonen dat deze met toestemming van Toyota in de EER is geïmporteerd, op straffe van het verschuldigd worden van een direct opeisbare dwangsom van € 60.000,00 per auto die in strijd met dit verbod wordt aangeboden, verkocht en/of anderszins verhandeld, met een maximum van € 1.000.000,00;

5.2. verbiedt SCIS met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis een Toyota Camry, Toyota Sienna, Toyota Tundra of andere Toyota-auto die door Toyota buiten de EER in het verkeer is gebracht, zonder toestemming van Toyota in te voeren in de EER, op straffe van het verschuldigd worden van een direct opeisbare dwangsom van € 60.000,00 per auto die in strijd met dit verbod wordt ingevoerd, met een maximum van € 1.000.000,00;

5.3. beveelt SCIS binnen acht weken na betekening van dit vonnis te verstrekken aan de advocaten van Toyota een door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde, gespecificeerde verklaring op basis van door die registeraccountant zelf uitgevoerd onderzoek, waarin staat:

- het totaal aantal door SCIS in de EER ingevoerde en/of verhandelde Toyota Camry's, Toyota Sienna's en Toyota Tundra's;
- de aankoopprijs van iedere door SCIS in de EER ingevoerde en/of verhandelde Toyota Camry, Toyota Sienna en Toyota Tundra;
- de door SCIS in verband met de door SCIS in de EER ingevoerde en/of verhandelde Toyota Camry's, Toyota Sienna's en Toyota Tundra's gerealiseerde omzet en bruto winst;

vergezeld van alle relevante documentatie, gegevens en bewijsstukken, op straffe van het verschuldigd worden van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 per dag, waarbij een gedeelte van een dag als dag wordt gerekend, dat SCIS in gebreke blijft aan het bevel te voldoen, met een maximum van € 1.000.000,00;

309587 / HA ZA 08-1329
2 februari 2011

8

5.4. veroordeelt SCIS tot het vergoeden aan Toyota van de door Toyota geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

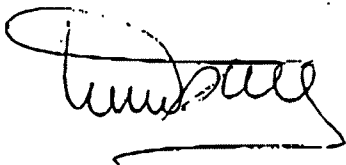
5.5. verbiedt SCIS met onmiddellijke ingang gebruik te maken van kentekenplaathouders die voorzien zijn van het Gemeenschapsmerk en beveelt SCIS binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad van kentekenplaathouders die voorzien zijn van het Gemeenschapsmerk aan Louwman af te geven, op straffe van het verschuldigd worden van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 per kentekenplaathouder die in strijd met dit verbod wordt gebruikt, alsmede per dag dat SCIS nalaat aan het bevel tot afgifte te voldoen, met een maximum van € 250.000,00;

5.6. veroordeelt SCIS in de proceskosten, aan de zijde van Toyota tot op heden begroot op € 23.371,88;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 2 februari 2011.





Voor grosse/afschrift

- 2 Febr. 2011

De Griffier

