

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel – voorzieningenrechter

Zaaknummer / rolnummer: C/09/664550 / KG ZA 24-335

Vonnis in kort geding van 15 juli 2024

in de zaak van

1. **PEINEMANN MOBILIFT GROEP B.V.**,
te Hoogvliet Rotterdam,
2. A [REDACTED] K [REDACTED],
te Rotterdam,
3. S [REDACTED] P [REDACTED],
te Wassenaar,
4. **PEINEMANN HOLDING B.V.**,
te Rotterdam,
5. **3B EXCLUSIEF B.V.**,
te Rotterdam,
6. E [REDACTED] J [REDACTED] T [REDACTED] B [REDACTED],
te Rotterdam,
7. **WOMY EQUIPMENT SUPPLY B.V.**,
te Zevenbergen,

eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie,
advocaat: mr. T. Geerlof te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT,
te München, Duitsland,
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
advocaat: H.J. Koenraad te Amsterdam.

Eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie, worden hierna gezamenlijk Peinemann c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, wordt hierna BMW genoemd. De zaak is voor Peinemann c.s. inhoudelijk behandeld door mr. Geerlof voornoemd en mr. C.D. ten Heuvelhof, advocaat te Rotterdam, en voor BMW door mr. Koenraad voornoemd en mr. D.E. Stols, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 30 april 2024 met producties EP01 t/m EP50;
 - de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie van 6 juni 2024 met producties GP01 t/m GP18;

-
- de brief van BMW van 11 juni 2024 met producties GP11A, GP19 en GP20;
 - de brief van BMW van 13 juni 2024 met als bijlage de aanvullende proceskostenspecificatie;
 - de akte houdende overlegging nadere producties van Peinemann c.s. van 14 juni 2024 met producties EP51 t/m EP62;
 - de akte houdende vermeerdering van eis tevens overlegging nadere productie EP63 van Peinemann c.s. van 16 juni 2024;
 - de mondelinge behandeling van 17 juni 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt en waarbij partijen spreekantekeningen hebben overgelegd.

1.2. BMW heeft bezwaar gemaakt tegen de akte van eisvermeerdering omdat BMW door de late indiening daarvan in haar belangen is geschaad. De voorzieningenrechter heeft op de mondelinge behandeling beslist dat de akte van eisvermeerdering conform artikel 3.18 van het procesreglement¹ buiten beschouwing zal worden gelaten, aangezien deze korter dan 24 uur voor de mondelinge behandeling is ingediend en Peinemann c.s. hiervoor geen geldige reden heeft aangevoerd.

1.3. Tijdens de mondelinge behandeling heeft BMW haar vordering in reconventie onder II (verbod op onrechtmatig handelen) territoriaal beperkt tot Nederland.

2. De feiten

2.1. Peinemann Mobilift Groep houdt zich bezig met de verhuur van heftrucks, kranen, elektrotrekkers en hoogwerksystemen. A. K. [REDACTED] en S. P. [REDACTED] zijn de actieve bestuurders van Peinemann Mobilift Groep, die op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder is van Peinemann Holding B.V. Womy Equipment Supply is onderdeel van het Peinemann concern en houdt zich bezig met de handel in en het leasen en financieren van bedrijfsauto's en personenauto's.

3B Exclusief houdt zich bezig met de import, export, inkoop en verkoop van personenauto's. E.J.T. B. [REDACTED] is de bestuurder van 3B Exclusief.

2.2. BMW is wereldwijd bekend als autofabrikant en is houdster van onder meer:

- de volgende Uniemerken (hierna: de BMW-merken) die zijn ingeschreven voor waren in onder meer klasse 12 (voertuigen en bijbehorende onderdelen):
 - o het op 25 februari 2000 onder nummer 000091835 ingeschreven Uniewoordmerk: 'BMW';
 - o het op 23 november 2015 onder nummer 014015143 ingeschreven Uniebeeldmerk:



¹ Landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken versie 1 januari 2024

- o het op 20 januari 2021 onder nummer 018001234 ingeschreven Unie-beeldmerk:



- o de volgende Uniewoordmerken en internationale merkregistraties met aanwijzing van de EU: 118, 120, 220, Active Tourer, 318, 320, 330, 420, 430, i4, BMW i4, eDrive40, M50, i7, eDrive50, xDrive60, iX, xDrive40, xDrive50, iX1, xDrive30, M2, M240, M340 en M440;
- de volgende Gemeenschapsmodellen (hierna: de BMW-modellen) ter bescherming van het uiterlijk van BMW-voertuigen in de volgende uitvoeringen: 118i Hatch, 120i Hatch, 220i Active Tourer, 220i Coupe MX, 318i Limousine MX, 320i Limousine MX, 320i Touring, 330i Limousine MX, 420i Gran Coupe, 430i Cabrio, i4 eDrive40 Gran Coupe, i4 M50 Gran Coupe, i7 eDrive50 Limousine, i7 eDrive60 Limousine, iX xDrive40, iX xDrive50, iX1 xDrive30, M2 Coupe MX, M240i xDrive Coupe MX, M340i xDrive Limousine MX, M340i xDrive Touring en M440i xDrive Coupe.

2.3. Op 25 juli 2023 is brand uitgebroken op het vrachtschip *Fremantle Highway* dat vanuit de Bremerhaven in Duitsland onderweg was naar Azië. Op het schip bevonden zich 3.784 nieuwe auto's van verschillende merken, waaronder van BMW. Tijdens de brand, die ruim een week heeft gewoed, zijn duizenden voertuigen volledig uitgebrand op de bovenste dekken van het schip (dek 5 t/m 12), waar de brand het hevigst woedde. Op de lagere dekken (1 t/m 4) stonden (BMW-)voertuigen die niet uitgebrand zijn. Op 3 augustus 2023 is het schip de Eemshaven binnengesleept en zijn de voertuigen die niet door brand zijn beschadigd, schoongemaakt en van boord gehaald.

2.4. Op dek 2, 3 en 4 van de *Fremantle Highway* bevonden zich tijdens de brand 260 BMW-voertuigen² die door BMW waren verkocht aan het Taiwanese bedrijf Pan German Motors Ltd (hierna: Pan German). Deze voertuigen werden onder douanestatus T1 (niet-EU-goederen) vervoerd en zouden door Pan German worden geïmporteerd na aankomst in Taiwan. In de koopovereenkomst (BMW Importer Agreement) zijn BMW en Pan German onder meer het volgende overeengekomen:

1.1 Object of the Agreement

BMW hereby grants the Importer the non-exclusive right and the Importer undertakes the corresponding duty to import the Contract Goods in the Contract Territory. Furthermore BMW grants the Importer the non-exclusive right and the Importer undertakes the corresponding duty to distribute the Contract Goods in the Contract Territory within a selective distribution system, which is inherently chosen by BMW for the distribution and sales of new BMW Vehicles and Genuine BMW Parts and to provide BMW Services according to the provisions of this Agreement including its Schedules, in particular but not limited to the BMW Sales and Service Standards.

2.1 Description of the Contract Territory

The Contract Territory of the Importer shall be Taiwan.

2.2 Responsibility in the Contract Territory

The Importer shall represent the interests of BMW in the Contract Territory. It shall be responsible for the duly import of the Contract Goods, the sales promotion and the full utilisation of the market potential for the Contract Goods in the Contract Territory.

² Voorzien van (één van) de BMW-merken en met een uiterlijk waarvan de vormgeving door (één van) de BMW-modellen wordt beschermd.

**Schedule 11:
Terms of Sale and Delivery for new BMW Vehicles**

3.4 Delivery - Transportation Expenses

Unless otherwise agreed, the following shall apply:

In the interest of an efficient performance, BMW will determine the location and the date of the delivery of the vehicles as well as the transportation routes. In conjunction with the Importer, BMW will observe economic principles in this regard.

The Importer will bear the transportation costs as well as other additional expenses connected with delivery, such as costs of packing material, shipment, insurance and customs duties if applicable.

3.5 Passing of Risk

Unless otherwise agreed, the following shall apply:

Delivery is made at the Importer's risk. The risk will pass to the Importer when BMW transfers the vehicles to the transportation agent, the carrier or to another person entrusted with the shipment. If the shipment is delayed for reasons beyond the control of BMW, the risk will pass to the Importer on the date when the vehicle is ready for shipment.

After consultation with the Importer, BMW will be authorised to take out transportation insurance coverage to the extent customary in trade, at the expense of the Importer. This will not result in any liability of BMW for any damages.

Onderdeel van de BMW Importer Agreement is de mededeling van 14 juli 2020 van BMW, waarmee Pan German akkoord is gegaan, dat de levering van nieuwe BMW-voertuigen vanaf 1 juli 2020 plaatsvindt op basis van de volgende Incoterm 2020:

CPT (Carriage Paid To)

In addition and complementary to the Incoterm CPT, the transportation costs up to the Place of Destination will be charged to you, as before, with the vehicle invoice.

Depending on the production plant for the respective vehicle, the transfer of risk takes place as defined in below table:

	CPT - Transfer of Risk
Cars ex...	
BMW/MINI ex Munich, Dingolfing, Regensburg, Graz, Leipzig, Born	When cars leave the interim storage in Bremerhaven.
BMW Ex-San Luis Potosi	When cars were loaded onto the ship in Mexico.
BMW Ex-Spartanburg	When cars were loaded onto the ship in Port Charleston.
MINI Ex-Oxford	When cars were handed over to the first carrier at the plant in Oxford.
BMW Ex-Rossllyn	When cars were loaded onto the ship in Port Durban.
Motorcycles ex...	
Berlin	When motorcycles leave the interim storage in Berlin.
Loncin	When motorcycles were loaded onto the ship in Chongqing.
TVS	When motorcycles were loaded onto the ship in Chennai.

From the transfer of risk, the provision of insurance coverage falls into your responsibility.

For all cases, the Place of Destination is Taichung Port, Taiwan.

2.5. Na de brand heeft het verzekeringsbedrijf van Pan German, South China Insurance Co Ltd, de beschikkingsmacht gekregen over voornoemde 260 BMW-voertuigen en heeft deze via het bedrijf Dolphin Maritime & Aviation Ltd (hierna: Dolphin) te koop aangeboden. In opdracht van Dolphin heeft onderzoeksbedrijf Sedgwick onderzoek gedaan naar diverse BMW-voertuigen die zich tijdens de brand op dek 1 t/m 4 van de *Fremantle*

Highway bevonden. In het voorlopige rapport van Sedgwick van 25 september 2023 is onder meer het volgende opgenomen:

Opening the hood of every car also consistently revealed a layer of soot/dirt on the engine block and on the parts surrounding it.

Likewise we found soot/dirt on parts under the hood that serve as an air intake for the air conditioning systems of the vehicles. This observation leads to concerns that the soot/dirt of which the toxicity has yet to be analysed, has partly found its way into the interior of the vehicles. One may reasonably assume that risks related to contamination of the car interiors will persist for years to come, unless parts such as the air conditioning systems are completely disassembled and thoroughly cleaned.

Another concern is the impact the heat on board the vessel may have had on the condition and durability of all kinds of parts of the vehicles. Although visually not detectable during our inspections in Eemshaven, the intense heat may not have only impacted the durability of rubbers and seals, but also the glue that holds the car windows in place. Several monitoring instruments and sensors under the hood related to the safe operation of the vehicle in traffic have upper temperature limits above which manufacturers and importers of cars can no longer give any guarantees.

In order for the vehicles to ultimately be restored in the condition they were in before the fire broke out, disassembly of large parts of every car will be necessary in order to assess precisely what needs replacement or repairs. The cars would also need to be brought to a specialised facility that has the expertise to make these assessments. Furthermore, we observed significant discolorations in the paint of the cars. This was especially obvious for cars in the colour white or a variety thereof. Although the vehicles had received a wash/rinse before leaving the vessel, car body parts that were originally supposed to be bright white, turned to an off-white.

Regarding the discolorations of the paint we received input from ZTA Expertise B.V. (who were also appointed on behalf of South China Insurance but for specific expertise regarding EV's) that the consequences of this are likely not only optical. We quote:

"The discoloration is very likely a result of HCL gasses. These gasses are very toxic and will cause quite fast corrosion on steel, aluminium and stainless-steel especially in an environment with high humidity. I presume the long period of time since the fire has effected the paint of the vehicles as well.

Fire incidents involving the combustion of plastics or PVC materials often involve the risk of HCL damage. This damage is caused by harmful chlorides that are released during combustion and deposit on cold metal surfaces. These chlorides bind to hydrogen (H), resulting in the formation of hydrochloric acid (HCL), more commonly known as concentrated hydrochloric acid. This hydrochloric acid can cause a chemical reaction with metals, which leads to corrosion."

The manner in which the heat might have affected the structural integrity of the batteries and the electronics attached thereto, may render these vehicles a complete economic loss. The fact that one of the electric Mercedes vehicles that was still on board on deck 1 of the MV Fremantle Highway spontaneously ignited during one of our inspection days in Eemshaven (30 august 2023), only confirms such concerns. The costs associated with comprehensive investigation, restoration and verification of each electric vehicle so that they comply with factory standards again are likely to outweigh their original market value.

Considering that safety and durability of practically all car components in each of the 259 vehicles can only be guaranteed after thorough investigations in Germany, an estimate of the scrap value would only concern the value of the raw materials the components are made off. In this regard, the metal of the engine block, the metal of the bare car body, and the rubber that the tyres consist off, will represent the most significant value. Any potential proceeds however will likely not outweigh the costs associated with salvaging these materials. As a result, the potential scrap value of the 259 vehicles must at this moment be considered negative.

2.6. Op 17 oktober 2023 heeft BMW een schriftelijke verklaring afgegeven aan 'bergers en/of andere partijen die van plan zijn voertuigen van BMW te verkopen of te kopen die aan boord van de *Fremantle Highway* werden vervoerd' die (vertaald) luidt:

“BMW zet het onderzoek naar de voertuigen voort en heeft vastgesteld dat noch de voertuigen, noch een van de onderdelen veilig en geschikt zijn voor gebruik, in afwachting van een verdere diepgaande deskundige analyse van elk voertuig. Voertuigen en/of onderdelen kunnen gevaar opleveren voor de gezondheid en kunnen personen en/of het milieu ernstig verwonden en/of schaden. We wijzen er verder op dat ze mogelijk niet voldoen aan de lokale regelgeving. Houd er rekening mee dat de verkoper de volledige aansprakelijkheid op zich neemt. BMW werkt samen met de relevante autoriteiten om ervoor te zorgen dat er geen voertuigen of onderdelen op de markt worden gebracht.”

2.7. BMW heeft onderzoek laten verrichten naar BMW-voertuigen die zich tijdens de brand op dek 1 t/m 4 van de *Fremantle Highway* bevonden. In het technisch rapport van 15 mei 2024, opgesteld door dhr. Norman Geißler, *product analysis engineer* van BMW, is onder meer het volgende opgenomen:

Although some vehicles didn't show obvious changes in color of the painting, other vehicles showed significant change of color from white to yellowish. Please note that where a vehicle does not show an obvious color change, that fact on itself does not mean that such vehicle was not exposed to significant heat (i.e., temperatures exceeding the limits the vehicle was designed for).

It can be assumed that radiated heat affected the vehicles more in the area of the roof and similar surfaces. The temperatures within the vehicle, close to the roof, might experience these temperatures as well. Electronic devices, such as the "roof function control unit", the antenna or the wiring harness to these components were exposed to higher temperatures than typically expected. It must be considered, with regards to the report by NEBEST, that 150°C could have been in the area of the roof. This temperature exceeds the maximum temperature for most electronic devices and the wiring harness as well. Currently, no damage was observed at this point of time, however, as the maximum temperatures of some components were exceeded, major damage might probably occur in the future.

Another effect on extensive heat is expected on the corrosion protection, not only visible, but also within cavities of the chassis. This protection is typically given by a wax of a certain thickness that will protect metal within cavities from contact with water. As the wax was exposed to extensive heat, the wax' temperature exceeded most likely the melting temperature, causing the wax to melt and flow from the areas intended. As such, corrosion protection is most likely affected on several parts like cavities within doors, chassis, bonnet and boot lid.

In summary, the exposure to chemicals and heat by the fire and/ or extensive sea water can have significant impact on the function and safety of the vehicle over lifetime.

It must be considered that the chemicals being emitted by a fire can cause serious effects for health (breathing/asthma, poisoning) and can even be life-threatening, as several groups of chemicals emitted are highly cancerogenic. In this respect, the manufacturer therefore must bear in mind not only the passengers, but also personnel in workshops for maintenance and repair.

Conclusion:

The vehicles are not in any way 'as new' and therefore not fit for resale. It is an illusion to think that a thorough 'wash-off' followed by a few visual inspections would be sufficient to make the vehicles fit for resale. The Dutch importers would need to organize, at least, the performance of a large list of repairs, and they would need to organize the replacement of, at least, the following parts, all at manufacturers premises or according to manufacturer's instructions:

2.8. Op 27 oktober 2023 heeft Pan German de voornoemde 260 BMW-voertuigen via Dolphin verkocht aan Womy Equipment Supply B.V., die de koop heeft gefinancierd tezamen met de overige gedaagden (Peinemann c.s.). Peinemann c.s. heeft de 260 BMW-voertuigen onder T1-status geleverd gekregen en opgeslagen op haar bedrijfslocaties in Nederland.

In de koopovereenkomst (Purchase Agreement Dated 27 October 2023) zijn Pan German en Womy Equipment Supply B.V. onder meer het volgende overeengekomen:

Whereas

The cargo vessel FREMANTLE HIGHWAY, carrying various vehicles, suffered a severe fire on board off the Netherlands coast on or around 25 July 2023;

And Whereas

260 BMW vehicles (hereinafter the "VEHICLES") lately on board FREMANTLE HIGHWAY and originally destined for Taiwan (which VEHICLES are detailed on the attached schedule annex 1) have been discharged ashore at Eemshaven;

And Whereas

The owners of these 260 BMW vehicles wish to sell the vehicles, it is hereby agreed as follows:

1. The BUYERS will on or before 27 October 2023 remit the total sum of EUR5,100,000.00 (Five Million and One Hundred Thousand Euros) to the nominated bank account of the representative of the SELLERS as set out at clause 6 hereof.
4. The BUYERS acknowledge that they are aware of the fact that the vehicles have been exposed to conditions commensurate with severe shipboard fire, and fact that the manufacturers of the VEHICLES have stated:

[We have] investigated the vehicles and [we have] determined that neither the vehicles nor any of the components are safe and fit for use.

Vehicles and/or components may pose health hazards and could seriously injure and/or harm persons and/or the environment. We further point out that they may be non-compliant with local regulation. Please be advised that the seller would assume full liability.

BMW is working with relevant authorities to make sure that neither vehicles nor components are being placed on the market.

5. The BUYERS acknowledge that the SELLERS have not inspected the VEHICLES and that the SELLERS offer no guarantee or warranty whatsoever as to the condition of the VEHICLES.

2.9. Op 21 november 2023 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen Peinemann c.s. en BMW, waarin Peinemann c.s. heeft aangegeven dat zij de door haar gekochte 260 BMW-

voertuigen op korte termijn op de Nederlandse/Europese markt wil verhandelen. BMW heeft onder verwijzing naar voornoemd Segdwick-onderzoek (2.5) en BMW's verklaring (2.6) haar bezwaren geuit tegen de verkoop van de voertuigen, in ieder geval zolang zij nog worden onderzocht, gelet op de veiligheidsrisico's en de potentiële aansprakelijkheid voor schade.

2.10. Peinemann c.s. heeft bij BMW aangegeven dat zij de voertuigen heeft laten onderzoeken door technische experts en dat daaruit is gebleken dat deze veilig en als nieuw zijn. Peinemann c.s. heeft BMW aangeboden om de voertuigen van haar te kopen voor € 16.500.000,-. Bij e-mail van 24 november 2023 heeft BMW aan Peinemann c.s. laten weten dat zij de suggestie om de voertuigen te kopen in overweging neemt, maar dat zij vooralsnog bij haar standpunt blijft dat de voertuigen niet mogen worden verkocht, althans niet tijdens de periode van lopende onderzoeken. BMW heeft aangegeven dat de voertuigen waarschijnlijk moeten worden gesloopt en dat de prijs daarop moet worden gebaseerd en niet op de marktwaarde.

2.11. In reactie daarop heeft Peinemann c.s. op 27 november 2023 aangegeven dat zij anders denkt over de perspectieven die BMW schetst en heeft zij BMW tot de daarop volgende vrijdag de tijd gegeven om een aankoopprijs voor te stellen.

2.12. Bij e-mail van 1 december 2023 heeft BMW aangegeven dat zij de 260 voertuigen wil laten inspecteren door haar technische experts en dat BMW zo snel mogelijk zal laten weten wanneer het team beschikbaar is.

2.13. Bij e-mail van 1 december 2023 heeft Peinemann c.s. aangegeven dat zij vanwege de grote vraag naar de voertuigen genoodzaakt is om BMW een laatste mogelijkheid te geven om een bod uit te brengen voor maandag 4 december 2023 12.00 uur, waarna Peinemann c.s. door zal gaan met het proces van verkoop aan de geïnteresseerde partijen.

2.14. Op 7 december 2023 heeft BMW – op grond van het daartoe bij beschikking van 6 december 2023 verleende verlov door de voorzieningenrechter in deze rechtbank – onder Peinemann c.s. conservatoir beslag tot afgifte gelegd op 246 BMW-voertuigen die werden aangetroffen bij Womy Equipment Supply B.V. en op 7 BMW-voertuigen die werden aangetroffen bij 3B Exclusief B.V. (in totaal dus 253 BMW-voertuigen die hierna worden aangeduid als de Beslagen Producten).

2.15. Op 19 december 2023 heeft Peinemann c.s. middels haar zogenaamde “in car notification” systeem een bericht gestuurd naar de displays van de Beslagen Producten met een waarschuwingstekst in het Engels en in het Duits. De Engelse tekst luidt als volgt:

Warning for this vehicle!

This vehicle was exposed to fire. There is a possible health risk for vehicle users and road users. If you have any questions, please contact the seller.

Title:

Safety-relevant warning for this vehicle!

Text:

The BMW Group is warning against using this vehicle.

In July 2023, a fire broke out on the “Fremantle Highway” car freighter, which was loaded with BMW Group vehicles, among other freight. The vehicles were damaged to varying degrees. This vehicle has been affected.

Those involved in the vehicle recovery were notified in writing by the BMW Group that the vehicles must not be sold. Nevertheless, some of the vehicles were sold outside the BMW Retailer Organisation.

BMW Group experts cannot rule out a health risk to users of these vehicles and other road users due to corrosion or thermal damage to vehicle components and/or smoke gas application. The BMW Group assumes no liability for these vehicles. They are excluded from any warranty.

We would like to urgently warn you once again against continuing to use this vehicle. If you have any questions, please contact the seller.

Short message:

This vehicle was exposed to fire. It was sold despite a warning. This poses a possible health risk. The BMW Group assumes no vehicle liability and no warranty. If you have any questions, please contact the seller.

2.16. In december 2023 en januari 2024 heeft Peinemann c.s. een prijslijst verspreid onder verschillende BMW-dealers in Nederland. Van die prijslijst zijn hieronder ter illustratie de bovenste 10 en de onderste 10 rijen weergegeven:

Raamn + Key	VIN	Type	weight	Dealerprijs	Verkoop3B	BPM	kleur
1	WBA7K3102R7M95585	BMW 118i Hatch	1395	€ 46.918,00	€ 34.300,00	5921	wit
2	WBA7K3104R7N07655	BMW 118i Hatch	1395	€ 47.968,40	€ 35.100,00	5921	wit
3	WBA7K3107R7N07536	BMW 118i Hatch	1395	€ 47.968,40	€ 35.100,00	5921	grijs met
4	WBA7K3100R5X37284	BMW 118i Hatch	1395	€ 54.394,70	€ 39.800,00	6964	wit
5	WBA7K3103R5X38140	BMW 118i Hatch	1395	€ 54.394,70	€ 39.800,00	6964	wit
6	WBA7K3105R5X39533	BMW 118i Hatch	1395	€ 54.394,70	€ 39.800,00	6964	wit
7	WBA7K3105R5X41430	BMW 118i Hatch	1395	€ 54.394,70	€ 39.800,00	6964	wit
8	WBA7K3107R7N06399	BMW 118i Hatch	1395	€ 54.394,70	€ 39.800,00	6964	wit
9	WBA7K3101R7M93472	BMW 118i Hatch	1395	€ 54.394,70	€ 39.800,00	6964	wit
10	WBA7K3101R7M94248	BMW 118i Hatch	1395	€ 54.394,70	€ 39.800,00	6964	wit
250	WBA51CM01P8D38226	BMW M240i xDrive Coupe MK	1765	€ 95.972,70	€ 70.100,00	22850	blauw
251	WBA51CM05P8D41503	BMW M240i xDrive Coupe MK	1765	€ 95.972,70	€ 70.100,00	22850	grijs met
252	WBA51CM07P8D36920	BMW M240i xDrive Coupe MK	1765	€ 95.972,70	€ 70.100,00	22850	wit metallic
253	WBA51CM0XP8D36930	BMW M240i xDrive Coupe MK	1765	€ 95.972,70	€ 70.100,00	22850	wit metallic
254	WBA51CM08P8D36148	BMW M240i xDrive Coupe MK	1765	€ 95.972,70	€ 70.100,00	22850	Grijs met
255	WBA51CM08P8D37168	BMW M240i xDrive Coupe MK	1765	€ 96.986,60	€ 70.900,00	22850	Zwart
256	WBA51CM06P8D39257	BMW M240i xDrive Coupe MK	1765	€ 95.965,00	€ 70.100,00	22850	wit metallic
257	WBA48FF00P8D37347	BMW M340i xDrive Limo MK	1800	€ 109.696,70	€ 80.100,00	21386	zwart
258	WBA81FY03PFR42524	BMW M340i xDrive Touring	1870	€ 114.251,00	€ 83.500,00	24314	blauw
259	WBA81FY00PFR42383	BMW M340i xDrive Tau ring	1870	€ 114.251,00	€ 83.500,00	24314	grijs
260	WBA11AR05RCN77514	BMW M440i xDrive Coupe	1815	€ 106.375,10	€ 77.700,00	17970	wit

3. Het geschil

in conventie

3.1. Peinemann c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I. - primair: het conservatoir beslag op de Beslagen Producten opheft;
- subsidiair: BMW gebiedt het conservatoir beslag op de Beslagen Producten op te heffen onder verbeurte van een dwangsom van € 250.000,- ineens en

-
- € 50.000,- per dag dat zij hieraan niet voldoet;
- II. - BMW verbiedt nogmaals beslag te doen leggen op de Beslagen Producten, onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000.000,- indien zij dit verbod overtreedt;
- III. - BMW verbiedt berichten te (doen) sturen naar de Beslagen Producten die zijn gericht op ontmoediging van het gebruik van de producten of het functioneren van de Beslagen Producten anderszins op afstand te ontmoedigen of onmogelijk te maken en BMW gebiedt om de reeds verzonden berichtgeving in te trekken, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000.000,- indien zij dit verbod overtreedt;
- BMW gebiedt de RDW te informeren dat zij voormelde berichten heeft ingetrokken;
- IV. - BMW gebiedt binnen 24 uur na het vonnis afschrift te sturen van:
- o correspondentie tussen Dolphin en BMW over de verkoop van de Beslagen Producten;
 - o de (concept)rapporten die door/voor/in opdracht van BMW zijn verricht ten aanzien van de BMW-voertuigen die zich tijdens de brand bevonden op de *Fremantle Highway*;
 - o correspondentie over/bij voornoemde rapporten (m.u.v. van/aan wettelijke geheimhouders);
- V. voorwaardelijk, indien de vorderingen onder I, II en III worden afgewezen:
- BMW gebiedt zekerheid te stellen voor de schade die door het beslag kan worden veroorzaakt in de vorm van een bankgarantie van € 6.100.000,-, op straffe van verval van het beslag als hieraan niet wordt voldaan;
 - BMW gelast aan de Onderzochte Producten alle onderzoekshandelingen te verrichten die BMW heeft verricht aan andere auto's afkomstig van de *Fremantle Highway* en de bevindingen daarvan te mailen naar de advocaat van Peinemann c.s., onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- ineens en € 20.000,- per dag dat zij in strijd met dit gebod handelt;
- VI. BMW veroordeelt in de volledige proceskosten en overige kosten op grond van artikel 1019h Rv³.

3.2. Peinemann c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering op grond waarvan het conservatoir beslag is gelegd (artikel 705 lid 2 Rv), althans dat BMW in haar beslagrekest de waarheidsplicht heeft geschonden (artikel 21 Rv). Peinemann c.s. betwist de door BMW ingeroepen grond van het conservatoir beslag dat Peinemann c.s. inbreuk maakt op de merk- en modelrechten van BMW in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo⁴ en artikel 19 lid 1 GModVo⁵. Peinemann c.s. stelt daartoe dat BMW de Beslagen Producten zelf in de EER⁶ in de handel heeft gebracht, waardoor deze op grond van artikel 15 lid 1 UMVo en artikel 21 GModVo zijn uitgeput en door Peinemann c.s. mogen worden verhandeld. Subsidiar voert Peinemann c.s. aan dat de toestand van de waren niet is gewijzigd (aangezien de voertuigen geen veiligheids- of gezondheidsrisico's vormen), zodat BMW zich niet op grond van artikel 15

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁴ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

⁵ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening)

⁶ Europese Economische Ruimte

lid 2 UMVo kan verzetten tegen de verdere verhandeling daarvan en dat de verkoop van de voertuigen geen onrechtmatige daad jegens BMW oplevert.

3.3. Voorts voert Peinemann c.s. aan dat zij recht heeft op afschrift van de in haar vordering onder IV genoemde bescheiden op grond van artikel 843a Rv omdat ze die bescheiden nodig heeft ter onderbouwing van haar eis in reconventie in de bodemprocedure.

3.4. BMW voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen met hoofdelijke veroordeling van Peinemann c.s. in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.5. BMW stelt dat het conservatoir beslag rechtmatig is gelegd en dat geen sprake is van schending van de waarheidsplicht. Het beslag is gelegd op grond van de onderbouwde stelling van BMW dat Peinemann c.s. inbreuk maakt op de merk- en modelrechten van BMW door zonder toestemming van BMW 260 BMW-voertuigen (waaronder de Beslagen Producten) (dreigt) in te voeren, aan te bieden, te verhandelen en hiertoe in voorraad te houden, terwijl deze niet door of met toestemming van BMW in de EER in de handel zijn gebracht (maar bestemd zijn voor de Taiwanese markt) en dus niet zijn uitgeput. Subsidiair stelt BMW dat de toestand van de voertuigen door brand zodanig is gewijzigd of verslechterd dat BMW zich op grond van artikel 15 lid 2 UMVo kan verzetten tegen verdere verhandeling daarvan en dat de (dreigende) verkoop daarvan onrechtmatig is jegens BMW.

in reconventie

3.6. BMW vordert – samengevat en na wijziging van eis – bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I. een inbreukverbod op de merk- en modelrechten van BMW in de Europese Unie gedurende de bodemprocedure (C/09/660625 / HA ZA 24-101), meer in het bijzonder een verbod om de 260 BMW-voertuigen (waaronder de Beslagen Producten) of andere BMW-voertuigen afkomstig van de *Fremantle Highway* (hierna: de Inbreukmakende Producten) binnen de EER aan te bieden, te verhandelen, in- of uit te voeren of te leveren, onder verbeurte van een dwangsom van € 250.000,- voor iedere overtreding, of ter keuze van BMW, ieder voertuig waarmee en/of iedere dag(deel) dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld;
- II. een verbod op onrechtmatig handelen jegens BMW in Nederland gedurende de bodemprocedure, meer in het bijzonder een verbod om de Inbreukmakende Producten in Nederland aan te bieden, te verhandelen, in- of uit te voeren of te leveren, onder verbeurte van een dwangsom van € 250.000,- voor iedere overtreding, of ter keuze van BMW, iedere dag(deel) dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld;
- III. schriftelijke opgave van orders, orderbevestigingen, in- en verkoopfacturen, paklijsten en vrachtbrieven, voorraadadministratie en alle relevante data, e-mails en overige correspondentie ter zake:
 - (i) de totale hoeveelheid niet-beslagen inbreukmakende producten die bij Peinemann c.s. aanwezig zijn of (bij derden) in voorraad worden gehouden;

-
- (ii) het aantal niet-beslagen inbreukmakende voertuigen die door Peinemann c.s. zijn (doen) ingekocht en/of ingevoerd;
 - (iii) het aantal niet-beslagen inbreukmakende voertuigen die door Peinemann c.s. zijn verkocht/geleverd/in bruikleen gegeven aan commerciële afnemers of consumenten;
 - (iv) de door Peinemann c.s. intern gerekende kostprijs of betaalde inkooprijzen, de door Peinemann c.s. gehanteerde verkoopprijzen voor ieder niet-beslagen inbreukmakend voertuig, alsmede inkoop-, verkoop- en leverdata;
 - (v) de totale bruto- en nettowinst die Peinemann c.s. heeft genoten door verhandeling van de niet-beslagen inbreukmakende voertuigen;
 - (vi) gegevens van alle bij de verhandeling van de niet-beslagen inbreukmakende voertuigen betrokken partijen;
 - (vii) gegevens van alle partijen aan wie Peinemann c.s. niet-beslagen inbreukmakende voertuigen in bruikleen heeft gegeven;
- IV. recall van alle niet-beslagen inbreukmakende voertuigen die Peinemann c.s. aan een derde heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld onder restitutie van de koopprijs en vergoeding van de kosten;
- V. onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding van de onder III en/of IV opgelegde bevelen;
- VI. hoofdelijke veroordeling van Peinemann c.s. in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.7. BMW legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Peinemann c.s. inbreuk maakt op de merk- en modelrechten van BMW in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 19 lid 1 GModVo door zonder toestemming van BMW 260 BMW-voertuigen (dreigt) in te voeren, aan te bieden, te verhandelen en hiertoe in voorraad te houden terwijl deze niet door of met toestemming van BMW in de EER in de handel zijn gebracht (maar bestemd zijn voor de Taiwanese markt) en dus niet zijn uitgeput. Subsidiair stelt BMW dat de toestand van de voertuigen door brand zodanig is gewijzigd of verslechterd dat BMW zich op grond van artikel 15 lid 2 UMVo kan verzetten tegen verdere verhandeling daarvan en dat de (dreigende) verkoop daarvan onrechtmatig is jegens BMW.

3.8. Peinemann c.s. voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van BMW in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.9. Peinemann c.s. betwist – in lijn met haar standpunt in conventie – dat zij inbreuk maakt op de merk- en modelrechten van BMW, primair omdat BMW de 260 BMW-voertuigen zelf in de EER in de handel heeft gebracht, waardoor deze zijn uitgeput en door Peinemann c.s. mogen worden verhandeld. Indien wordt aangenomen dat de voertuigen niet zijn uitgeput, betwist Peinemann c.s. dat de voorbereidende handelingen die zij heeft verricht (rondsturen van prijslijsten) noodzakelijkerwijs impliceren dat de auto's in de EER in de handel worden gebracht. Subsidiair voert Peinemann c.s. aan dat de toestand van de waren niet is gewijzigd, zodat BMW zich niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling daarvan.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter is internationaal en relatief bevoegd van de vorderingen in conventie kennis te nemen op grond van artikel 705 lid 1 Rv, aangezien zij de rechter is die verlot tot het leggen van het beslag heeft verleend.

4.2. De voorzieningenrechter is internationaal en relatief bevoegd van de vorderingen in reconventie kennis te nemen en voorlopige maatregelen te treffen als de onderhavige, aangezien de gedaagden in reconventie in Nederland wonen of gevestigd zijn.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op de Uniemerken is deze bevoegdheid gegrond op artikel 123 lid 1, 124 onder a, 125 lid 1 en 131 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmodellen is de bevoegdheid gegrond op artikel 80 lid 1, 81 onder a, 82 lid 1, 90 lid 1 en 3 GModVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake Gemeenschapsmodellen.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op gesteld onrechtmatig handelen is de bevoegdheid gegrond op artikel 4 Brussel I bis-Vo⁷.

De bevoegdheid om maatregelen te treffen met betrekking tot de Uniemerken en Gemeenschapsmodellen strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.

De vraag of sprake is van onrechtmatig handelen is op grond van artikel 4 Rome II⁸ afhankelijk van het recht van het land waar de schade zich voordoet, zodat die beoordeling in dit kort geding voorshands territoriaal is beperkt tot Nederland.

in conventie

Spoedeisend belang

4.3. De voorzieningenrechter acht voorshands voldoende spoedeisend belang bij de vorderingen aanwezig. De vorderingen zien op opheffing van het beslag op 260 BMW-voertuigen die Peinemann c.s. heeft gekocht waarover zij sinds december 2023 niet kan beschikken terwijl de waarde daarvan afneemt en de opslagkosten oplopen. Gelet hierop kan niet in redelijkheid van Peinemann c.s. verwacht worden dat zij de bodemprocedure afwacht en weegt BMW's belang bij handhaving van de huidige situatie in afwachting van de bodemprocedure naar het oordeel van de voorzieningenrechter minder zwaar.

Inhoudelijke beoordeling

Opheffing beslag

4.4. Op grond van artikel 705 lid 2 Rv kan een conservatoir beslag onder meer worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van de partij

⁷ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

⁸ Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen

die de opheffing vordert om – met inachtneming van de beperkingen van de kortgedingprocedure – aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is.⁹ Er zal beslist moeten worden aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen. Daarbij moet worden beoordeeld of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van de door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder moet wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag. Hierbij geldt dat een conservatoir beslag naar zijn aard ertoe strekt om te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering in de bodemprocedure wordt toegewezen, verhaal mogelijk zal zijn, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering zal kunnen worden aangesproken voor de door het beslag ontstane schade.

4.5. Peinemann c.s. voert allereerst aan dat het beslag is gelegd op grond van een door BMW ondeugdelijk ingeroepen merk- en modelrechtinbreuk. Van inbreuk is volgens Peinemann c.s. geen sprake, primair omdat BMW de voertuigen zelf in de EER in de handel heeft gebracht en dus niet langer het recht heeft om het gebruik daarvan te verbieden. De eerste verkoop van BMW aan Pan German zou een handeling zijn die heeft geleid tot uitputting van BMW's merk- en modelrechten. In de BMW Importer Agreement zijn BMW en Pan German immers een CPT-levering (Carriage Paid To) overeengekomen, waarbij het transportrisico op Pan German overgaat op het moment dat de goederen in de Bremerhaven in Duitsland op het vrachtschip worden geladen. Peinemann c.s. stelt dat de levering aan Pan German dus in de EER heeft plaatsgevonden toen BMW de voertuigen op 25 juli 2023 in de Bremerhaven in Duitsland leverde en de beschikkingsbevoegdheid feitelijk en juridisch overdroeg aan Pan German. Dat Pan German niet in de EER is gevestigd en dat de voertuigen onder douanestatus T1 (niet-EU-goederen) zijn vervoerd, is volgens Peinemann c.s. niet relevant, aangezien BMW als merkhouder de eerste verhandeling in de EER heeft kunnen controleren en de economische waarde van haar merk heeft kunnen realiseren.

4.6. De voorzieningenrechter stelt vast – en dit is tussen partijen ook niet in geschil – dat de 260 BMW-voertuigen gedurende het hele traject de T1-status hebben gehad en gehouden. De voertuigen zijn geassembleerd in een fabriek in Duitsland die is aangewezen als douane-entrepot (waardoor de fabrikant geen invoerrechten over de onderdelen hoeft te betalen), waarna de voertuigen onder douanestatus “niet-EU-goederen” (T1) in de Bremerhaven in Duitsland op het vrachtschip zijn geladen met een uitvoerbestemming buiten de EER, namelijk Taiwan. Een klein deel van de voertuigen is onder T1-status vanuit Mexico doorgevoerd met een tussenstop in Duitsland met uitvoerbestemming Taiwan.

4.7. Weliswaar betrof de levering van BMW aan Pan German een zogenoemde CPT-levering met als contractuele leveringsplaats de Bremerhaven in Duitsland, maar die levering heeft alleen fysiek in Duitsland plaatsgevonden; de voertuigen zijn daarmee niet in Duitsland of elders in de EER in de handel gebracht. BMW heeft ten aanzien van de voertuigen geen invoeraangifte gedaan (in de zin van artikel 201 DWU¹⁰), hetgeen vereist is voor het in het vrije verkeer brengen in de EER. Douane- en merk/modelrechtelijk zijn de voertuigen buiten de EER geleverd. Ze zijn immers door de merkhouder verkocht aan een Taiwanees bedrijf, waarbij in artikel 2.1 van de BMW Importer Agreement is bepaald dat de

⁹ HR 14 juni 1996, NJ 1997/481

¹⁰ Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2023 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

voertuigen alleen in Taiwan mogen worden verhandeld. BMW heeft de voertuigen vanaf de fabriek onder T1-status uitgevoerd en heeft de beschikkingsmacht over de voertuigen nooit verloren door de Incoterm CPT of andere bepalingen uit de BMW Importer Agreement. De verkoop buiten de EER van niet-EU-goederen die onder een regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, tast het exclusieve recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de EER te controleren niet aan.¹¹ Indien dit anders zou zijn, zou de mogelijkheid van een merkhouder die zijn goederen in de EER produceert om deze buiten de EER te verhandelen zonder zijn merkenrecht binnen de EU uit te putten, op ongerechtvaardigde wijze worden beperkt.¹² Nu de voertuigen niet door of met toestemming van BMW in de EER in de handel zijn gebracht, zijn deze dus niet uitgeput in de zin van artikel 15 lid 1 UMVo of artikel 21 GModVo.

4.8. Peinemann c.s. heeft nog aangevoerd dat de voertuigen zijn uitgeput omdat BMW impliciet toestemming heeft gegeven aan Dolphin of Pan Motors om de voertuigen aan Peinemann c.s. te verkopen en daarmee in de EER in de handel te brengen. De voorzieningenrechter gaat echter niet mee in dit betoog. BMW is begin oktober 2023 op de hoogte geraakt van de op handen zijnde verkoop van de 260 BMW-voertuigen door Dolphin. Uit de correspondentie tussen Dolphin en BMW (Frank Lagely) blijkt echter niet dat het voor BMW duidelijk was dat het om Europese kopers ging die voornemens waren om de voertuigen in de EER als nieuw in de handel te brengen. Bovendien heeft BMW in haar schriftelijke verklaring aan alle bij de berging betrokken partijen duidelijk gemaakt dat zij zich verzet tegen het in de handel brengen van BMW-voertuigen die tijdens de brand op de *Fremantle Highway* stonden. Dit hebben Pan German en Peinemann c.s. ook erkend en zij hebben in hun onderlinge Purchase Agreement expliciet opgenomen dat BMW zich verzet tegen de verkoop van de voertuigen.

4.9. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de merk- en modelrechten ten aanzien van de voertuigen niet zijn uitgeput en dat Peinemann c.s. door het in voorraad houden en aanbieden van de voertuigen inbreuk dreigt te maken op de merk- en modelrechten van BMW. Het verlot tot beslag is derhalve verleend op grond van een door BMW terecht ingeroepen recht dat zij voldoende (naar waarheid) heeft onderbouwd in haar beslagrekest. De vorderingen in conventie onder I t/m IV zullen dan ook worden afgewezen.

Opheffing beslag onder voorwaarde

4.10. Peinemann c.s. heeft nog voorgesteld om het beslag op te heffen onder de voorwaarde dat de beslagen voertuigen buiten de EER in de handel worden gebracht. BMW heeft zich echter (subsidiar) beroepen op artikel 15 lid 2 UMVo, waaruit volgt dat zij zich als merkhouder kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de voertuigen, indien de toestand daarvan is gewijzigd of verslechterd. De vraag of de toestand van de voertuigen door de brand zodanig is gewijzigd dat BMW zich tegen de verhandeling daarvan (buiten de EER) kan verzetten en/of dat de verdere verhandeling onrechtmatig is jegens BMW, zal in onderhavig kort geding slechts in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van de vraag of summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering die ten grondslag ligt aan het beslag.

¹¹ HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616 (Class International), r.o. 55-57.

¹² HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding)

4.11. Peinemann c.s. heeft aangevoerd dat de staat van de voertuigen niet relevant is als deze de T1-status behouden en buiten de EER worden verhandeld, aangezien er zonder bestemmingsmarkt geen merkinbreuk in de EU of onrechtmatig handelen in Nederland mogelijk is. De voorzieningenrechter gaat echter niet mee in deze stelling.

4.12. In de eerste plaats heeft BMW onweersproken gesteld dat zij in (vrijwel) de gehele wereld beschikt over merkrechten. Ook indien de verkoop aan Pan German ertoe heeft geleid dat de merkrechten van BMW in landen buiten de EU zijn uitgeput, kan de eventuele gewijzigde staat van de voertuigen alsnog meebrengen dat BMW zich in een niet-EER land op grond van haar merkrechten tegen de verdere verhandeling kan verzetten. Aan artikel 15 lid 2 UMVo analoge regelingen bestaan immers ook buiten de EER.¹³

4.13. In de tweede plaats worden de voertuigen in dat geval als tweedehands waren zonder (fabrieks)garantie verkocht, terwijl BMW als fabrikant en merkhouders wereldwijd (wettelijke) verplichtingen heeft waar de voertuigen mogelijk niet langer aan voldoen, terwijl zij daar jegens consumenten (mogelijk) wel aansprakelijk voor is.

4.14. De vraag of de toestand van de voertuigen daadwerkelijk is verslechterd, houdt partijen verdeeld. BMW meent dat dit wel het geval is en verwijst naar de bevindingen van (onder meer) de deskundigen Sedgwick en Geißler. Peinemann c.s. stelt dat de voertuigen volledig veilig en “als nieuw” zijn en baseert zich op meerdere technische onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren. In het licht van de door de voorzieningenrechter toe te passen maatstaf, namelijk of summierlijk is gebleken dat BMW een ondeugdelijke vordering heeft, gaat een verder onderzoek of oordeelsvorming over de juistheid van de standpunten van partijen hierover het bestek van dit kort geding te buiten.

4.15. Bij deze stand van zaken is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat niet summierlijk is gebleken dat de door de beslaglegger ingeroepen merk- en modelrechtinbreuk ondeugdelijkheid is, ook niet als de voertuigen buiten de EER worden verkocht en zal zij het beslag ook niet onder die voorwaarde opheffen.

Uitzetten berichtgeving (in car notification)

4.16. In het licht van het voorgaande, zal de vordering tot het uitzetten van de berichtgeving aan de betreffende voertuigen worden afgewezen. Peinemann c.s. heeft hierbij ook geen belang, nu de voertuigen onder het beslag blijven rusten alsmede in het licht van het hierna in reconventie toe te wijzen verbod.

Afschrift ex artikel 843a Rv

4.17. Uit het voorgaande volgt dat niet aannemelijk is geworden dat BMW onrechtmatig heeft gehandeld jegens Peinemann c.s.. Het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv is derhalve onvoldoende aannemelijk geworden en de vordering tot het verstrekken van afschrift van onder vordering III genoemde bescheiden zal daarom worden afgewezen.

¹³ Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten (*Brilliance Audio, Inc. v. Hights Cross Comm 'ns, Inc.*, 474 F.3d 365, 369-70 (6th Cir. 2007)) en India (section 30(4) Trademarks Act 1999).

Voorwaardelijk: zekerheidstelling

4.18. In het geval het beslag niet wordt opgeheven, heeft Peinemann c.s. op grond van artikel 701 Rv gevorderd dat aan het beslag de voorwaarde wordt verbonden dat BMW zekerheid stelt voor schade die door het beslag kan worden veroorzaakt. De voorzieningenrechter ziet daartoe in dit geval geen aanleiding omdat op voorhand geen restitutierisico aanwezig lijkt en BMW niet is gevestigd in een land waarmee verdragen ontbreken omtrent de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

Voorwaardelijk: bevel tot onderzoek

4.19. In het geval het beslag niet wordt opgeheven, heeft Peinemann c.s. gevorderd dat dat BMW wordt bevolen om onderzoek te doen naar ‘de Onderzochte Producten’. Zonder nader aan te duiden welke voertuigen Peinemann c.s. daarmee bedoeld, heeft zij aangevoerd dat met dit onderzoek de bezwaren van BMW met betrekking tot de veiligheidsrisico’s kunnen worden uitgesloten. Deze vordering zal worden afgewezen nu een rechtsgrond daarvoor ontbreekt. Peinemann c.s. heeft uitgelegd waarom zij het wenselijk acht dat BMW een dergelijk onderzoek zou verrichten maar op geen enkele wijze onderbouwd op grond waarvan BMW daartoe verplicht is. Een dergelijke plicht bestaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter in de gegeven omstandigheden niet.

in reconventie

Spoeeisend belang

4.20. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. De voorzieningenrechter acht voorshands voldoende spoedeisend belang bij de vorderingen aanwezig, aangezien Peinemann c.s. ook na de beslaglegging en de dagvaarding in de bodemprocedure is doorgegaan met het te koop aanbieden van de inbreukmakende BMW-voertuigen en één auto reeds op Nederlands kenteken heeft gezet.

Inhoudelijke beoordeling

4.21. Zoals hiervoor in conventie onder 4.4 t/m 4.9 is overwogen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de 260 BMW-voertuigen niet door of met toestemming van BMW in de EER in de handel zijn gebracht, zodat deze niet zijn uitgeput in de zin van artikel 15 lid 1 UMVo en artikel 21 GModVo. Peinemann c.s. maakt inbreuk op de merk- en modelrechten van BMW door deze voertuigen in de EU in voorraad te houden, aan te bieden en (dreigt) in de handel te brengen. Zij heeft de voertuigen immers op haar bedrijfslocaties opgeslagen en heeft in december 2023 en januari 2024 prijslijsten verspreid onder potentiële kopers in Nederland en mogelijk in elders in de EER, zoals BMW-dealers en klanten van die dealers. Op die prijslijsten staan alle 260 BMW-voertuigen vermeld met de “dealerprijs”, de (lagere) “Verkoop 3B prijs” en het toepasselijke BPM-bedrag. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat Peinemann c.s. deze lijsten enkel heeft opgesteld voor interne doeleinden of voordat zij ermee bekend werd dat BMW

zich op grond van haar merkrecht verzet tegen de verkoop van de voertuigen. Zoals hiervoor onder 4.8 is overwogen, was Peinemann c.s. van dit verzet al vanaf oktober 2023 op de hoogte door BMW's schriftelijke verklaring en hebben Pan German en Peinemann c.s. dit ook opgenomen in hun Purchase Agreement.

4.22. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het versturen van deze prijslijst kwalificeert als inbreukmakend en onrechtmatig handelen. Op de prijslijst wordt immers het BPM-bedrag vermeld dat betaald moet worden bij invoer in Nederland en uit de prijslijst blijkt niet dat de voertuigen worden aangeboden op uitsluitend douanestatus T1, noch dat deze uitsluitend bestemd zijn voor de niet-EER markt en niet in de EU mogen worden aangeboden of verkocht. Wanneer dergelijke voorbehouden niet zijn gemaakt, is sprake van een aanbod dat mede is gericht op verkoop in de EU.¹⁴ De prijslijst die Peinemann c.s. heeft verstuurd, vormt een dergelijk ongeclausuleerd aanbod, zodat met dit aanbod inbreuk wordt gemaakt op de merk- en modelrechten van BMW. De in artikel 9 lid 3 aanhef en sub b UMVo opgesomde inbreukmakende handelingen omvatten immers ook 'aanbieden', zodat het enkele aanbieden van inbreukmakende (want niet-uitgeputte) producten op de vrije markt in de EU al een voorbehouden handeling is.

4.23. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Peinemann c.s. inbreuk maakt op de merk- en modelrechten van BMW. De vorderingen in reconventie onder I en II zullen dan ook worden toegewezen.

4.24. In het licht van het voorgaande, heeft BMW geen zelfstandig belang bij de verbodsvordering voor zover die is gegrond op het door BMW gestelde onrechtmatig handelen door Peinemann c.s. Die vordering wordt daarom afgewezen.

4.25. BMW heeft de vorderingen in reconventie ingesteld tegen alle eiseressen in conventie. De betrokkenheid van eiseressen bij de inbreuk blijkt uit de dagvaarding en is door Peinemann c.s. niet gemotiveerd weersproken. De vorderingen in reconventie, voor zover toewijsbaar, zullen daarom tegen alle eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie worden toegewezen.

Nevenvorderingen

Opgave t.a.v. niet-beslagen inbreukmakende voertuigen

4.26. De vordering van BMW om Peinemann c.s. te bevelen tot opgave van informatie over de zeven inbreukmakende BMW-voertuigen die niet zijn geraakt door het beslag, is toewijsbaar voor zover deze vordering ertoe dient om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Dit is het geval voor zover de gevorderde informatie ziet op het achterhalen van de locatie en/of bezitter(s) van de voertuigen, aangezien momenteel onduidelijk is waar deze zich bevinden terwijl de verhandeling daarvan inbreukmakend en onrechtmatig jegens BMW zou zijn. Voor zover deze vordering ziet op opgave van de door Peinemann c.s. gerekende prijzen en de door haar genoten winst, zal deze wegens gebrek aan spoedeisend belang worden afgewezen.

¹⁴ Vgl. Rechtbank Den Haag 14 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8497 (Hennessy c.s. / Loendersloot c.s.), r.o. 6.64 t/m 6.68.

Recall niet-beslagen inbreukmakende voertuigen

4.27. Ook de vordering van BMW om Peinemann c.s. te bevelen om alle niet-beslagen inbreukmakende BMW-voertuigen terug te roepen die zij heeft geleverd aan derden, is toewijsbaar. Ook deze vordering dient ertoe om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen en ter versterking van het inbreukverbod, aangezien aan de (onbekende) afnemers en derden geen inbreukverbod wordt opgelegd en de inbreukmakende voertuigen hiermee van de markt worden gehaald.

Dwangsom

4.28. De gevorderde dwangsommen zullen, als prikkel ter nakoming van de verboden en bevelen, worden toegewezen en gemaximeerd zoals in het dictum is vermeld.

in conventie en reconventie

Proceskosten

4.29. Peinemann c.s. zal als de in conventie en reconventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van BMW. BMW maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Partijen hebben gesteld dat 95% van de gemaakte proceskosten zien op het IE-deel en 5% op het niet-IE-deel. De rechtbank zal bij de begroting van de proceskosten daarom deze percentages aanhouden.

4.30. BMW heeft specificaties van haar advocaatkosten (exclusief BTW) van in totaal € 78.272,- overgelegd. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie 'normaal kort geding' met een maximumtarief van € 15.000,-. Gezien de samenhang tussen de procedure in conventie en de procedure in reconventie, zal dit tarief gelden voor de conventie en reconventie tezamen.

4.31. Van dit tarief komt ($€ 15.000 \times 0,95 =$) € 14.250,- voor vergoeding van het IE-deel in aanmerking, nu 95% van de proceskosten op het IE-deel ziet. Voor het niet-IE-deel van de zaak zal de voorzieningenrechter voor het vaststellen van de advocaatkosten het toepasselijke liquidatietarief¹⁵ gebruiken, in dit geval (2 punten x tarief II: € 614 =) € 1.228,-. Van dit bedrag zal ($€ 1.228 \times 0,05 =$) € 61,40 worden toegekend aan het niet-IE-deel. Deze bedragen worden vermeerderd met het griffierecht van € 688,-, de betaalde verschotten van € 3.466,- (tolkkosten), en de nakosten van € 278,-, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 18.743,50 (plus de verhoging van de nakosten zoals vermeld in de beslissing). Dit bedrag zal worden toegewezen, het meer gevorderde wordt afgewezen.

¹⁵ Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven per 1 februari 2024

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

in reconventie

5.2. verbiedt Peinemann c.s. ieder voor zich en gezamenlijk om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis en voor de duur van de bodemprocedure met zaaknummer en rolnummer C/09/660625 / HA ZA 24-101, in de Europese Unie inbreuk te maken op de BMW-merken en BMW-modellen, meer in het bijzonder door zich te onthouden van het in de Europese Unie aanbieden, verhandelen, invoeren, uitvoeren en/of leveren van de onder 2.4, 2.5 en 2.8 beschreven 260 BMW-voertuigen (waaronder de Beslagen Producten) of andere BMW-voertuigen afkomstig van het uitgebrande vrachtschip *Fremantle Highway* (hierna gezamenlijk: de Inbreukmakende Voertuigen), op straffe van een dwangsom van € 250.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, of, ter keuze van BMW, voor ieder voertuig waarmee en/of voor iedere dag of deel daarvan dat Peinemann c.s. in strijd met dit verbod handelt, met een maximum van € 50.000.000,-;

5.3. beveelt Peinemann c.s. ieder voor zich om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van BMW op eigen kosten een juiste en volledige schriftelijke opgave te verstrekken, ter staving vergezeld van goed leesbare en niet-geanonimiseerde kopieën van alle brondocumenten, waaronder orders, orderbevestigingen, in- en verkoopfacturen, paklijsten en vrachtbrieven, voorraadadministratie en alle relevante data, e-mails en overige correspondentie ter zake:

- (i) de totale hoeveelheid niet-beslagen Inbreukmakende Voertuigen die bij Peinemann c.s. per datum van dit vonnis aanwezig zijn of (bij derden) in voorraad worden gehouden, uitgesplitst per type voertuig en chassisnummer;
- (ii) het aantal niet-beslagen Inbreukmakende Voertuigen die door Peinemann c.s. zijn (doen) ingekocht en/of ingevoerd, uitgesplitst per type voertuig, chassisnummer en indien van toepassing kentekennummer;
- (iii) het aantal niet-beslagen Inbreukmakende Voertuigen die door Peinemann c.s. zijn verkocht, geleverd en/of in bruikleen zijn gegeven aan commerciële afnemers en/of consumenten, uitgesplitst per type voertuig, chassisnummer en indien van toepassing kentekennummer;
- (iv) de namen en adressen van alle bij de verhandeling van de niet-beslagen Inbreukmakende Voertuigen betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen, waaronder alle (mede-)kopers, (mede-)verkopers, leveranciers en professionele afnemers (niet-consumenten) en
- (v) de namen en adressen van alle derde partijen aan wie Peinemann c.s. een of meer niet-beslagen Inbreukmakende Voertuigen in bruikleen heeft gegeven onder vermelding van chassisnummer en kentekennummer;

5.4. beveelt Peinemann c.s. ieder voor zich binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de niet-beslagen Inbreukmakende Voertuigen die Peinemann c.s. aan (een) derde(n) heeft geleverd of anderszins ter beschikking heeft gesteld, terug te nemen van al haar directe en indirecte afnemers (waaronder tevens begrepen eindgebruikersconsumenten en berijders

van leenvoertuigen), onder restitutie van de betaalde koopprijs en vergoeding van de aan terugzending verbonden (transport)kosten;

5.5. veroordeelt Peinemann c.s. hoofdelijk tot betaling aan BMW van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding van de onder 5.3 en 5.4 opgelegde bevelen, met een maximum van € 500.000,-;

in conventie en reconventie

5.6. veroordeelt Peinemann c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van BMW tot op heden begroot op € 18.743,50. Als Peinemann c.s. niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet Peinemann c.s. € 92,- extra betalen, plus de kosten van betekening;

5.7. veroordeelt Peinemann c.s. in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn voldaan.

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. van Heemstra, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.M.N. van Limpt-Schrover, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2024.