

# arrest

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht  
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.335.529/01  
Zaaknummer rechtbank : 666040 / KG ZA 23-873

### Arrest in kort geding van 24 september 2024

in de zaak van

1. **Techlantic Ltd**,  
gevestigd in Oakville, Ontario, Canada,  
2. **1309767 Ontario Limited**,  
gevestigd in Mississauga, Ontario, Canada,  
appellanten,  
advocaat: mr. J.A. Jacobi, kantoorhoudend in Den Haag,

tegen

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

Het hof zal appellanten hierna Techlantic en Ontario en tezamen Techlantic 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] T respectievelijk VW.

#### 1. De zaak in het kort

- 1.1 Techlantic c.s. vordert in kort geding opheffing van een door VW ten laste van haar gelegd beslag tot afgifte op originele Volkswagens ID.6, bestemd voor de Chinese markt. VW stelt dat inbreuk op haar merkrechten is gemaakt door het aanbieden en verkopen van deze auto's aan (potentiële) kopers in de EU. Techlantic c.s. stelt dat het beslag moet worden opgeheven omdat door dat aanbieden en verkopen geen inbreuk is gemaakt en de maatregelen van vernietiging en/of onttrekking aan het handelsverkeer, waartoe het afgiftebeslag is gelegd niet kunnen worden toegewezen, althans dat het beslag moet worden opgeheven op grond van een belangenafweging.
- 1.2 De voorzieningenrechter heeft het gevorderde afgewezen, met veroordeling van Techlantic c.s. in de kosten van de procedure. Het hof is het daarmee eens en bekrachtigt het vonnis.

## 2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
- de dagvaarding van 22 november 2023, waarmee Techlantic c.s. in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 26 oktober 2023, tevens houdende memorie van grieven;
  - de akte overlegging producties van Techlantic c.s. met producties 18 en 19;
  - de memorie van antwoord van VW, met producties 80 en 81;
  - productie 82 (kostenopgave) van VW.

Vervolgens is arrest gevraagd.

## 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 Techlantic houdt zich bezig met internationale autohandel. Ontario is een investeringsmaatschappij.
- 3.4 In 2022 heeft Techlantic c.s. samengewerkt met Autocavy Trading B.V. (hierna: Autocavy) bij de aankoop van een partij van 49 elektrische Volkswagens ID.6 (hierna ook: de Auto's) van een in Dubai gevestigde handelaar. 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 diverse 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 5 VW), “we can deliver all the cars with German registration documents + fast charging adapter” (producties 6, 7, 20 VW), “hereby I attached the proof that these cars can be register in Europe (CZ Registration documents license plate, pictures of VIN sticker of the ID6)” (productie 8 VW) “Ik bied deze auto’s aan met de volgende voorwaarden en documenten: inklaring betaald (importbeleid naar Europa), Duitse registratie, Adapter voor snelladen” (productie 9B VW), “I am offering the car with German registration + the Charger conversion” (prod 19 VW) “I am offering the car EXW Rotterdam all import duties paid + German registration + the Charger conversion” (productie 24 VW), “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 26 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 30, 37, 40 en 41 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 32 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.” (productie 46 VW).*

- 3.6 Autocavy heeft over het aanbieden en de (potentiële) verkopen contact onderhouden met Techlantic c.s.
- 3.7 Autocavy heeft met kopers in Litouwen en Zweden in december 2022 koopovereenkomsten gesloten, althans schriftelijk sales contracts/sales orders opgesteld, die door haar zijn getekend en waarin is bepaald : “2. Sales condition T2, with German registration + homologation + adapters EXW SCL Rotterdam” (producties 10, 14 VW). Zij heeft ook een factuur gestuurd in verband met de verkoop aan de Zweedse koper (43 VW). De Zweedse koper heeft een bedrag betaald (productie 13 VW). Deze overeenkomsten zijn niet uitgevoerd.
- 3.8 De Auto’s zijn op 5 maart 2023 in Rotterdam aangekomen.
- 3.9 Eén Auto is augustus 2023 vanuit Nederland naar Jordanië verscheept (productie 58 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 44 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 45 VW) schrijft [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) van Techlantic aan [REDACTED]: “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 50 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 meerdere Auto's aangeboden op de Duitse website *www.suchen.mobile.de* (productie 66 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 van 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 Volkswagen in de EU (productie 67 VW). VW heeft deze beschikking op 2 juni 2023 aan Autocavy doen betekenen (productie 52 VW).
- 3.14 In een mail van 18 juli 2023 (productie 55 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 verlot verleend voor het leggen van bewijsbeslag ten laste van Autocavy en [REDACTED] (productie 68 en 69 VW). Dit bewijsbeslag is op 15 augustus 2023 aangevangen.
- 3.16 Bij tussenvonnissen in kort geding van 22 augustus 2023 (productie 59 VW) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag Autocavy en [REDACTED] veroordeeld om aan VW inzage te geven in het beslagen bewijsmateriaal en om de Auto's af te geven ter bewaring.
- 3.17 Bij eindvonnis in datzelfde kort geding van 5 september 2023 (productie 4 T) heeft de voorzieningenrechter Autocavy en [REDACTED] bevolen om (i) het aanbieden en in de handel brengen van de Auto's te staken en (ii) aan VW opgave te doen van diverse gegevens met betrekking tot de Auto's.
- 3.18 Met verlot van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam (productie 2 T) heeft VW op 23 augustus 2023 ten laste van Techlantic c.s. conservatoir beslag tot afgifte ter bewaring gelegd op 48 Auto's (productie 3 T). De beslagen Auto's zijn in bewaring gesteld van SCL, waar ze zich op dat moment al bevonden.

#### **4. Procedure bij de rechtbank**

- 4.1 Techlantic c.s. heeft VW gedagvaard en gevorderd, samengevat, het beslag op te heffen, althans VW te veroordelen over te gaan tot opheffing van het beslag en VW te verbieden na opheffing van het beslag opnieuw beslag op de Auto's te doen leggen, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van VW in de beslagkosten en

---

proceskosten ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met rente.

- 4.2 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. Hij heeft daartoe, kort gezegd, overwogen:
- 1) dat naar zijn voorlopig oordeel moet worden aangenomen dat sprake is van inbreuk op de merkrechten van VW als bedoeld in artikel 9, lid 3, onder b, UMVo<sup>1</sup> omdat
    - a. voldoende grond is om aan te nemen dat voldaan is aan het noodzakelijkerwijs-criterium uit het Class-arrest<sup>2</sup>;
    - b. niet uitgesloten kan worden dat de Auto's wel zijn ingevoerd en dus geen (voortdurende) T1-status hebben (gehad);
  - 2) dat artikel 2.22, lid 1 BVIE de rechter de mogelijkheid biedt om op vordering van VW de vernietiging te gelasten van de inbreukmakende Auto's en niet op voorhand al kan worden aangenomen dat deze vordering zal stuklopen op de evenredigheidstoets van artikel 2.22, lid 1 BVIE;
  - 3) dat een belangenafweging niet leidt tot een ander oordeel.
- Hij heeft Techlantic c.s. veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019 h Rv.

## 5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 Techlantic c.s. is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft zeven grieven tegen het vonnis aangevoerd. Techlantic c.s. vordert hetzelfde als bij de rechtbank.
- 5.2 Grieven I tot en met III richten zich tegen het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat aangenomen kan worden dat sprake is van merkinbreuk en de daarvoor gegeven motivering, hiervoor weergegeven in 4.2, onder a en b. Grieven IV en V richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter over de mogelijke toewijzing van een vordering van VW tot vernietiging van de Auto's. Grief VI richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter over de belangenafweging. Grief VII richt zich tegen de veroordeling van Techlantic in de proceskosten.

## 6. Beoordeling in hoger beroep

- 6.1 De vordering strekt tot opheffing van het conservatoir beslag tot afgifte van de Auto's. Op grond van artikel 705 lid 2 Rv wordt een beslag onder meer opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Het ligt in de eerste plaats op de weg van degene die opheffing vordert aannemelijk te maken dat de gepretendeerde vordering ondeugdelijk is<sup>3</sup>. Steeds is een afweging van de wederzijdse belangen van partijen nodig. Die belangenafweging kan meebrengen dat een vordering tot opheffing moet worden afgewezen, hoewel summierlijk aannemelijk is geworden dat de gepretendeerde vordering ondeugdelijk is. Het omgekeerde is even goed mogelijk<sup>4</sup>. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat een conservatoir beslag naar zijn aard ertoe strekt om te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering

---

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

<sup>2</sup> HvJEU 18 oktober 2005, zaak C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616 (Class).

<sup>3</sup> HR 30 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1559.

<sup>4</sup> HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT9060.

in de hoofdzaak wordt toegewezen, die veroordeling ook daadwerkelijk ten uitvoer gelegd kan worden, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering voor de door het beslag ontstane schade kan worden aangesproken.<sup>5</sup>

- 6.2 Het hof stelt voorop dat geen grief gericht is tegen het oordeel dat de handelingen van Autocavy mede kunnen worden toegerekend aan Techlantic c.s., zodat ook het hof daarvan uitgaat.
- 6.3 Voorts staat tussen partijen vast dat de beslagen Auto's originele VW-producten zijn, dat aan VW het recht op de eerste verhandeling in de EU van deze producten toekomt en dat de Auto's niet door of met toestemming van VW in de EER in het economisch verkeer zijn gebracht.
- 6.4 Gelet op de onderbouwing door Techlantic c.s. van haar opheffingsvordering en haar grieven dient het hof allereerst te beoordelen of zij aannemelijk heeft gemaakt
- dat geen sprake is van inbreuk en/ althans
  - dat de vordering tot afgifte niet kan of zal worden toegewezen.

*inbreuk (grieven I tot en met III) ?*

- 6.5 De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat niet uitgesloten kan worden dat de Auto's zijn ingevoerd zodat al om die reden sprake zou zijn van inbreuk op de merkrechten van VW. Grief I richt zich tegen dat oordeel.
- 6.6 VW stelt dat uit de beschikbare documenten weliswaar blijkt dat de 48 beslagen Auto's niet zijn ingeklaard en dat niet blijkt dat de Auto's na aankomst in Rotterdam en opslag in het depot van SCL in maart 2023 in het vrije verkeer zijn gebracht, maar dat dat nog niet betekent dat de Auto's sindsdien niet alsnog zijn ingevoerd. De bewijslast van de stelling dat inbreuk is gepleegd omdat de Auto's zijn ingevoerd rust op VW. Het hof is van oordeel dat VW niet aannemelijk heeft gemaakt dat de Auto's op enig moment na (of voor) de opslag in maart 2023 zijn ingevoerd. Zij heeft geen enkel bewijsstuk overgelegd waaruit dat kan blijken. Integendeel. Op grond van de door Techlantic c.s. overgelegde stukken acht het hof veeleer aannemelijk dat de Auto's niet zijn ingevoerd. Het hof acht voorshands aannemelijk dat de Auto's zijn geplaatst onder de regeling douane-entrepot, dat dat steeds zo is gebleven en dat zij dus steeds een T1-status hebben gehad. Dit blijkt met name uit de als producties 18a tot en met 18c door Techlantic c.s. overgelegde verklaringen van medewerkers van Hermetex B.V, die de invoeraangiften voor het opslagbedrijf SCL heeft verzorgd, van de Nederlandse douaneautoriteiten en van SCL. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat sprake is van inbreuk omdat de Auto's zijn ingevoerd. Grief I slaagt dan ook.
- 6.7 De voorzieningenrechter heeft voorts geoordeeld dat moet worden aangenomen 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'.
- 6.8 In het Class-arrest<sup>6</sup> heeft het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ) beslist, kort gezegd, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen enkele binnenkomst en verhandeling in de EU

<sup>5</sup> HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR2015:1074.

<sup>6</sup> HvJEG 18 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:616 (Class).

---

van oorspronkelijke niet uitgeputte merkgoederen met een TI-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”.*

- 6.9 Het HvJ heeft in het Class-arrest (in punten 58 tot en met 60) overwogen dat de merkhouder zijn recht niet kan invoeren 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.
- 6.10 In zijn arrest van 30 april 2024<sup>7</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.
- 6.11 In dit geval acht het hof op grond van de door VW overgelegde stukken echter 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 EU in de handel te worden gebracht, dat het de bedoeling van Technatic en Autoavy was dat de Auto's zouden worden ingevoerd in de EU en dat Techlantic/Autocavy er ook van uitgingen dat dat daadwerkelijk zou gebeuren. De vraag of onder die omstandigheden voldaan is aan het noodzakelijkerwijs-criterium kan naar het oordeel van het hof in dit kort geding niet zonder meer, ook gelet op de vragen die het hof voornemens is te stellen, ontkennend beantwoord worden. Over het antwoord op die vraag bestaat ten minste onduidelijkheid. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door VW ingeroepen recht omdat geen sprake zou zijn van inbreuk op de merkrechten van VW. Grieven II en III falen.
- 6.12 Gelet op het voormelde oordeel van het hof behoeft de stelling van VW dat “overigens naar haar mening” het noodzakelijkerwijs-criterium achterhaald is door het Philips & Nokia-arrest van het HvJ van 1 december 2011<sup>8</sup> geen bespreking. Overigens is het hof voorshands van oordeel dat het noodzakelijkerwijs-criterium niet achterhaald is door dit

---

<sup>7</sup> ECLI:NL:GHDHA:2024:1422.

<sup>8</sup> ECLI:EU:C:2011:796.

arrest. Dit arrest gaat over de uitleg van de inmiddels vervangen Verordeningen 3295/94 en 1383/2003 (anti-piraterijverordeningen)<sup>9</sup>. De anti-piraterijverordening gaat over namaakgoederen, waarvan (hier en) in het Class-arrest geen sprake is. De door VW aangehaalde rechtsoverweging (57) uit dat arrest gaat bovendien over de vraag wanneer de douaneautoriteiten de vrijgave van de goederen mogen (en desverzocht moeten) opschorten of vasthouden teneinde ze te blokkeren in afwachting van een beslissing ten gronde, waartoe een vermoeden als bedoeld in artikel 9 lid 1 van laatstgenoemde anti-piraterijverordening voldoende is.

*Afgifte tot vernietiging (grievens IV en V)?*

- 6.13 Het gaat in deze zaak om een beslag tot afgifte. Een merkhouder kan de zaken waarmee inbreuk wordt gemaakt als eigendom opvorderen (bij wijze van schadevergoeding) op grond van artikel 2.21, lid 3, BVIE, dan wel de vernietiging of de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer vorderen op grond van artikel 2.22, lid 1, BVIE. VW heeft zich gebaseerd op artikel 2.22 BVIE in verbinding met artikel 9 lid 3 sub b UMVo. VW stelt dat het beslag is gelegd ter bewaring van haar recht op afgifte en dat zij recht heeft op vernietiging van de Auto's.
- 6.14 Voor zover met grief IV is bedoeld te betogen dat artikel 2.22, lid 1 BVIE, althans de daarin vermelde maatregel van vernietiging, niet van toepassing is omdat geen sprake is van inbreuk, faalt dat betoog op grond van hetgeen hiervoor is overwogen. Hierdoor kunnen de Auto's ook worden aangemerkt als inbreukmakende goederen. Het onderscheid dat Techlantic c.s. maakt tussen inbreukmakende handelingen en inbreukmakende goederen kan het hof niet volgen en wordt verworpen.
- 6.15 Techlantic c.s. stelt dat uit het arrest van het HvJ van 13 oktober 2022<sup>10</sup> inzake Perfumesco volgt dat vernietiging (en verwijdering uit het handelsverkeer) van originele merkproducten die door de merkhouder buiten de EER in de handel zijn gebracht (hierna ook: originele niet uitgeputte merkproducten) op grond van artikel 2.22 BVIE slechts mogelijk is als die producten zonder toestemming van de merkhouder (al) *in de EER* in de handel *zijn* gebracht. Het hof begrijpt dat Techlantic c.s. meent dat in dit verband een onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende aan de merkhouder voorbehouden handelingen omschreven in artikel 9, lid 3, onder b (het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren) in die zin dat vernietiging van originele niet uitgeputte merkproducten alleen mogelijk is als die producten in de handel zijn gebracht in de EU/EER en niet als er sprake is van inbreuk door het aanbieden of verkopen van die producten wanneer zij een T1-status hebben, terwijl dit aanbieden of verkopen noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de EU in de handel worden gebracht.
- 6.16 Het hof verwerpt dit betoog. In het Perfumesco-arrest gaat het specifiek om de vraag of artikel 10 van de Handhavingsrichtlijn<sup>11</sup> zich verzet tegen de uitlegging van een nationale bepaling volgens welke de maatregel van vernietiging niet kan worden toegepast op originele niet uitgeputte merkproducten die door een derde in de handel zijn gebracht in de EER, omdat die maatregel alleen van toepassing zou zijn op namaakproducten (in welk geval sprake is van een voorbehouden handelingen vermeld in artikel 9, lid 3, onder

<sup>9</sup> Thans Vo. 608/2013.

<sup>10</sup> ECLI:EU:C:2022:791.

<sup>11</sup> Richtlijn 2004/48/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van Intellectuele eigendomsrechten (PB 2004, L 157).



a, UMVo). Er was dus geen aanleiding voor het HvJ om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten voorbehouden handelingen genoemd in artikel 9, lid 3, onder b UMVo. Uit dat arrest valt juist af te leiden dat zowel namaakgoederen als originele niet-uitgeputte merkproducten waarmee inbreuk wordt gemaakt aan vernietiging bloot staan en dat daarbij (ook) geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende soorten inbreukmakende handelingen. Integendeel, het HvJ overweegt:

*“49. (...) dat artikel 10 van richtlijn 2004/48 ziet op alle goederen ten aanzien waarvan is vastgesteld dat zij op enigerlei wijze inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, zonder a priori de toepassing van de corrigerende maatregel van vernietiging als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder c), voor bepaalde van deze inbreuken uit te sluiten.” en “54. Aangezien het (...) aan de bevoegde nationale rechterlijke instanties staat om van geval tot geval te bepalen welke van de in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/48 bedoelde maatregelen wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht kan worden opgelegd, kan bijgevolg niet worden geoordeeld dat de in artikel 10, lid 1, onder c), van deze richtlijn bedoelde corrigerende maatregel bestaande in de vernietiging van goederen enkel van toepassing is in geval van een inbreuk op het door artikel 9, lid 3, onder a), van verordening nr. 207/2009 verleende recht en dat de toepassing van deze maatregel uitgesloten is in geval van een inbreuk op de door artikel 9, lid 3, onder b) of c), van deze verordening verleende rechten.”*

- 6.17 Het hof is dan ook van oordeel dat artikel 2.22, lid 1 BVIE ook van toepassing is in dit geval.
- 6.18 Bij de beoordeling van de vordering tot vernietiging (en tot onttrekking aan het handelsverkeer) moet rekening worden gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede belangen van derden.
- 6.19 Het hof stelt voorop dat aannemelijk is dat Autocavy in overleg met Techlantic c.s. 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 zeer volhardend is geweest in haar wens en pogingen de auto's in de EU op de markt te brengen. Deze handelingen zijn naar het oordeel van het hof inbreukmakend. Voorts acht het hof aannemelijk dat deze handelingen zijn voortgezet nadat Autocavy er, in ieder geval in april 2023, van op de hoogte was dat dit niet was toegestaan door (een) Duitse rechterlijke beslissing(en) ten gunste van VW tegen andere inbreukmakers (zie producties 44, 45 en 50 en 3.10 en 3.11 hiervoor) en zelfs na betekening van het ex-parte verbod op 2 juni 2023. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat sprake is van omvangrijk en bewust inbreukmakend handelen. Dat de 48 beslagen Auto's nog niet in het vrije verkeer in de EU/EER zijn gebracht doet, zoals hiervoor overwogen, er niet aan af dat sprake is van inbreuk.
- 6.20 Het hof is met Techlantic c.s. van oordeel dat vernietiging (of onttrekking aan het handelsverkeer) van 48 ongebruikte auto's niet duurzaam is en zou leiden tot ongewenste kapitaalvernietiging en directe en indirecte nadelige gevolgen voor het milieu. Om die reden zou een andere oplossing, waarmee voorkomen wordt dat door het aanbieden, verkopen en verhandelen van de Auto's in de toekomst inbreuk wordt gepleegd, de voorkeur genieten.
- 6.21 VW onderschrijft dit oordeel maar stelt dat er in dit geval geen reële alternatieven voor vernietiging zijn omdat

- 
- i) de Auto's uitsluitend bestemd zijn voor de Chinese markt en alleen voor die markt gegarandeerd kan worden dat de Auto's voldoen aan de geldende standaarden en regelgeving en in de EU (en andere landen, begrijpt het hof) geen garantie, onderhoud en reparatieonderdelen kunnen worden verstrekt aan consumenten;
- ii) de Auto's niet kunnen worden teruggestuurd naar China omdat de Chinese wet invoer van tweedehands auto's verbiedt, waartoe zij verwijst naar een memorandum van [REDACTED], advocaat in Hong Kong van 27 september 2023;
- iii) zij in vrijwel alle landen van de wereld haar woordmerk VOLKSWAGEN en haar hiervoor afgebeelde beeldmerk heeft geregistreerd en dat deze merken, ook los van de registraties, in vrijwel alle landen van de wereld voor bescherming in aanmerking komen als bekende merken op grond van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs juncto artikel 2 van de TRIPs-overeenkomst, zodat zij zich ook in die landen op haar merkrechten kan beroepen, en de Auto's dus vrijwel nergens rechtmatig kunnen worden verkocht.
- 6.22 De onder i en ii vermelde omstandigheden heeft Techlantic c.s. niet gemotiveerd betwist, zodat het hof daarvan voorshands uitgaat. Wat betreft het onder iii gestelde heeft Techlantic c.s. wel betwist dat deze merken van VW in alle landen van de wereld bescherming genieten en heeft zij een aantal landen genoemd in noten 22 en 23 van haar memorie van grieven, waarvan zij stelt dat VW daar geen merkrechten heeft. Nu VW dat onder verwijzing naar haar productie 63 (A-C) gemotiveerd heeft betwist, gaat het hof ervan uit dat VW in alle landen, althans in al de landen waar verkoop van een elektrische auto een reële mogelijkheid zou zijn, merkbescherming geniet.
- 6.23 Techlantic c.s. heeft voorts betwist dat zij de Auto's nergens ter wereld rechtsgeldig op de markt zal kunnen brengen omdat er landen zijn waar geen regionale of nationale uitputting, maar een systeem van internationale uitputting van merkrechten geldt, zoals de Verenigde Staten en Canada, zodat de merkrechten in die landen zijn uitgeput. Nu VW dat niet gemotiveerd heeft betwist gaat het hof ervan uit dat het niet om merkenrechtelijke redenen onmogelijk is de Auto's buiten de EER op de markt te brengen. Dat doet er niet aan af dat Techlantic c.s. niet gemotiveerd betwist heeft dat er allerlei (andere) juridische, commerciële en praktische bezwaren zijn die het (praktisch) onmogelijk, althans (te) onaantrekkelijk maken om de Auto's op die markten in de handel te brengen. Het had op de weg gelegen van Techlantic c.s. om concreet aan te geven welke reële mogelijkheden er zijn voor de afzet van de Auto's buiten de EER en dat zij en/of Autocavy ook bereid en in staat zijn de Auto's buiten de EER op de markt te brengen. Nu zij dat heeft nagelaten valt naar het voorlopig oordeel van het hof niet uit te sluiten dat het voor haar en Autocavy niet mogelijk is om de Auto's buiten de EER legaal op de markt te brengen. Dit oordeel vindt overigens steun in het schrijven van [REDACTED] van Techlantic aan [REDACTED] van Autocavy in zijn mail van 25 mei 2023 (productie 50 VW): "*Sales outside Europe does not work due to competition from China and Dubai*".
- 6.24 Hiervan uitgaande valt evenmin uit te sluiten dat, ook gelet op het gedrag van Autocavy en Techlantic in het verleden, de Auto's door Techlantic c.s en/of Autocavy, al dan niet via een andere vennootschap, toch op de Europese markt worden gebracht als zij niet vernietigd worden. Immers, Autocavy is in samenwerking met Techlantic doorgegaan met het aanbieden van de Auto's aan Europese kopers nadat zij in april 2023 op de hoogte was geraakt van (een) Duitse veroordeling(en) van (een) andere aanbieder(s) van de Volkswagen ID.6 in de EU en zelfs nadat aan Autocavy het ex-parte verbod was betekend op 2 juni 2023. Dat aan Autocavy inbreukverboden zijn opgelegd en dat

Techlantic c.s een onthoudingsverklaring (productie 15T) heeft getekend is om die reden eveneens onvoldoende om anders te oordelen. Daarvan uitgaande valt niet uit te sluiten dat de vordering tot vernietiging (of onttrekking aan het verkeer) in de hoofdzaak zal worden toegewezen.

- 6.25 Het hof is dan ook van oordeel dat niet summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van het door VW ingeroepen recht omdat de vordering tot vernietiging niet zou kunnen worden toegewezen. Ook grief IV en V falen.

*Belangenafweging (grief VI)*

- 6.26 De te maken belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. Integendeel, zelfs als voorshands geoordeeld zou moeten worden dat aannemelijk is dat de evenredigheidstoets zich verzet tegen toewijzing van de vordering tot vernietiging of onttrekking aan het verkeer, zou naar het oordeel van het hof de onderhavige vordering tot opheffing van het beslag op grond van de belangenafweging toch moeten worden afgewezen. Daarvoor zijn niet alleen de omstandigheden die hiervoor bij de behandeling van de evenredigheidstoets zijn genoemd redengevend, maar tevens de volgende omstandigheden. Een conservatoir beslag strekt er naar zijn aard toe om te waarborgen dat indien een vooralsnog niet vaststaande vordering in de hoofdzaak wordt toegewezen, die veroordeling ook daadwerkelijk ten uitvoer gelegd kan worden, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering voor de door het beslag ontstane schade kan worden aangesproken. Het belang van Techlantic c.s. bij opheffing van het beslag is primair financieel. De door haar gestelde belangen om vrijelijk aan het internationale handelsverkeer te kunnen deelnemen en om over haar eigendommen te kunnen beschikken gelden niet voor zover daardoor inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van VW wordt gemaakt. Zoals hiervoor overwogen acht het hof op dit moment voorshands niet uitgesloten dat inbreuk zal worden gemaakt als de Auto's niet worden vernietigd (of onttrokken aan het verkeer). Dat geldt te meer als het beslag wordt opgeheven. Niet gemotiveerd is bestreden dat VW voldoende verhaal biedt voor de schade die Techlantic door het beslag heeft geleden en zal lijden, indien dit ten onrechte blijkt te zijn gelegd en VW voor die schade aansprakelijk zou zijn. De stelling van Techlantic c.s. dat de doorlopende kosten voor de Auto's voor een kleine onderneming als Techlantic c.s. niet onaanzienlijk drukken op haar liquide middelen (terwijl zij de auto's niet kan vervreemden of bezwaren) is door VW betwist en door Techlantic c. s. niet onderbouwd, terwijl de gestelde omstandigheden, zo al juist, op zichzelf niet zo prangend zijn dat zij reden zouden zijn om het beslag op te heffen. Techlantic c.s. stelt niet dat zij deze kosten niet kan dragen en/of handhaving van het beslag het einde van haar onderneming zou betekenen. Ook grief VI faalt.

*Conclusie en proceskosten*

- 6.27 De conclusie is dat het hoger beroep van Techlantic c.s. niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. Dit brengt mee dat grief VII gericht tegen de veroordeling van Techlantic c.s. in de kosten van de eerste aanleg ook faalt. Het hof zal Techlantic 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 € 34.979,00, welk bedrag iets lager is dan

het bedrag waarop de kostenspecificatie van Techlantic c.s. sluit. 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 kort geding 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 Techlantic 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 Rotterdam van 26 oktober 2023;
- veroordeelt Techlantic 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 Techlantic c.s. deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan;
- bepaalt dat als Techlantic c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan de uitspraak heeft voldaan en dit arrest vervolgens wordt betekend, Techlantic 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 P.B. Hugenholtz en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2024 in aanwezigheid van de griffier.



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

