



Datum van inontvangstneming : 07/05/2021

aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een praktijk van de nationale rechterlijke instanties in de lidstaten die erin bestaat dat deze rechterlijke instanties:

- bij vorderingen van een merkhouder tot het verbieden van het invoeren, het in de handel brengen, het aanbieden van en het maken van reclame voor waren waarop een Uniemerik is aangebracht, alsmede tot het geven van een bevel tot het uit de handel nemen of het vernietigen daarvan,
- bij de uitspraak, in een procedure inzake conservatoire maatregelen, over het beslag op waren waarop het Uniemerik is aangebracht,

in hun uitspraak verwijzen naar „waren die niet door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht”, als gevolg waarvan de vaststelling op welke van het Uniemerik voorziene waren de uitgesproken verboden en bevelen betrekking hebben (dat wil zeggen de vaststelling welke waren niet door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht) wegens de algemene formulering van de gedane uitspraak wordt overgelaten aan de tenuitvoerleggingsautoriteit, die zich bij die vaststelling baseert op de verklaringen van de merkhouder of op de door deze laatste aangeleverde instrumenten (waaronder IT-instrumenten en gegevensbanken), terwijl de mogelijkheid om voornoemde vaststelling van de tenuitvoerleggingsautoriteit te betwisten bij een rechterlijke instantie in een procedure ten gronde wordt uitgesloten of beperkt door de aard van de rechtsmiddelen waarover de verweerder beschikt in de procedure inzake conservatoire maatregelen en in de tenuitvoerleggingsprocedure?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Artikel 15, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik (PB 2017, L 154, blz. 1)

Artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

Artikel 19, lid 1, tweede volzin, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)

Artikel 8 van 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, blz. 45).

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (wet houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) van 17 november 1964 (geconsolideerde tekst: Dz. U. 2019, volgnr. 1640, zoals gewijzigd; hierna: „k.p.c.”) – artikel 325, artikel 758, artikel 759, lid 1, artikel 767 leden 1, 2, 4 en 5, artikel 777, lid 1, punt 1, artikel 803, artikel 840, lid 1, punten 1 en 2, artikel 843, leden 2 en 3, artikel 1050, leden 1 en 3, en artikel 1051, lid 1

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure

- 1 Verzoekster in het hoofdgeding, [REDACTED] gevestigd te Stamford (Verenigde Staten), is houdster van de uitsluitende rechten op Uniemerken die zijn ingeschreven onder de nummers 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 en 009097494.
- 2 Verzoeksters waren (audiovisuele apparatuur, waaronder luidsprekers, hoofdtelefoons en audiosystemen) waarop de genoemde merken zijn aangebracht, worden in Polen gedistribueerd door één marktdeelnemer, waarmee verzoekster een distributieovereenkomst heeft gesloten en via welke verzoeksters waren in elektronikawinkels aan de eindgebruiker worden verkocht.
- 3 Verzoekster maakt voor haar waren gebruik van een etiketteersysteem. Op basis van de gebruikte etiketten kan niet altijd worden vastgesteld of de betrokken waar door verzoekster al dan niet voor de markt van de Europese Economische Ruimte is bestemd (EER), aangezien de etiketten op de van verzoeksters merken voorziene waren, bij gebreke van afkortingen met betrekking tot het bedoelde grondgebied, niet aangeven waar de betrokken waren voor het eerst met verzoeksters toestemming in de handel dienden te worden gebracht. Daarom bevinden bepaalde verpakkingsetiketten zich zowel op de verpakking van waren die in de EER in de handel dienden te worden gebracht als op de verpakking van waren die buiten de EER in de handel dienden te worden gebracht. Voor de vaststelling van de doelmarkt van deze waren moet gebruik worden gemaakt van een verzoekster ter beschikking staand IT-instrument dat een productgegevensbank met een aanduiding van de doelmarkt van elke waar omvat.
- 4 Verweerster in het hoofdgeding, AB SA, gevestigd te Magnice (Polen), verricht een economische activiteit op het gebied van de distributie van elektronica. Verweerster heeft door verzoekster vervaardigde en van haar Uniemerken voorziene waren ingevoerd op de Poolse markt. Verweerster heeft de genoemde waren verworven van een andere verkoper dan de productdistributeur op de Poolse markt waarmee verzoekster een overeenkomst had gesloten. Verweerster heeft van deze verkoper de verzekering gekregen dat het in de handel brengen van deze waren in Polen geen afbreuk doet aan verzoeksters uitsluitende rechten op de betrokken Uniemerken, gelet op de uitputting daarvan als gevolg van het feit dat

de van de Uniemerken voorziene waren eerder door verzoekster of met haar toestemming in de handel zijn gebracht op het grondgebied van de EER.

- 5 Verzoekster verzoekt de verwijzende rechter om verweerster te verbieden de aan de Uniemerken verbonden rechten van verzoekster te schenden door het invoeren, het in de handel brengen, het aanbieden van en het maken van reclame voor of het opslaan van luidsprekers en hoofdtelefoons, alsmede van de verpakking daarvan, waarop minstens één van verzoeksters Uniemerken is aangebracht en die niet eerder door verzoekster of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Bovendien verzoekt verzoekster de verwijzende rechter om verweerster te gelasten dergelijke luidsprekers en hoofdtelefoons alsmede de verpakking daarvan uit de handel te nemen of te vernietigen.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 6 Het is voor verweerster bijzonder moeilijk om in het kader van een rechtsgeding aan te tonen dat een bepaalde waar door verzoekster of met haar toestemming in de EER in de handel is gebracht. Hoewel verweerster zich tot haar leverancier kan wenden, verkeert zij niet in de gelegenheid te weten te komen van wie de exemplaren zijn verworven, aangezien leveranciers niet bereid zijn om hun bevoorradingsbronnen openbaar te maken en aldus het risico te lopen afnemers te verliezen.
- 7 In de praktijk van de Poolse rechterlijke instanties wordt in het dictum van uitspraken tot toewijzing van vorderingen in zaken zoals die welke bij de verwijzende rechter aanhangig is, gebruikgemaakt van de formulering „waren waarop merken van de verzoeker zijn aangebracht en die niet eerder door de verzoeker of met diens instemming in de EER in de handel zijn gebracht”. Rechterlijke uitspraken waarbij krachtens de nationale bepalingen tot omzetting van artikel 8 van richtlijn 2004/48 de bekendmaking van informatie over de oorsprong en de distributienetwerken van waren wordt gelast of waarbij conservatoire maatregelen, bijvoorbeeld het leggen van beslag op dergelijke waren wordt gelast, worden op soortgelijke wijze geformuleerd.
- 8 Alle hierboven genoemde uitspraken liggen als executoriale titels ten grondslag aan het treffen van tenuitvoerleggingsmaatregelen. De aangehaalde wijze van formulering van de uitspraken doet in de praktijk ernstige twijfels rijzen in het stadium van de tenuitvoerlegging daarvan. Zo is het bevel tot het leggen van conservatoir beslag dat voorafgaand aan de inleiding van het hoofdgeding bij de verwijzende rechter is uitgevaardigd aldus ten uitvoer gelegd dat verzoekster conservatoir beslag heeft laten leggen op alle van haar merken voorziene waren die verweerster in haar bezit had. Uiteindelijk heeft verzoekster de tenuitvoerleggingsautoriteit in kennis gesteld van de exemplaren die door haar in de EER zijn ingevoerd en ten aanzien van welke het uitsluitende merkrecht derhalve uitgeput was. Bijgevolg is de rechterlijke uitspraak in het stadium van de tenuitvoerlegging aangevuld met een door verzoekster afgelegde verklaring. Op

████████████████████

basis van de rechterlijke uitspraak alleen kon namelijk niet worden vastgesteld op welke exemplaren conservatoir beslag diende te worden gelegd. Daarom heeft de tenuitvoerleggingsautoriteit zich gebaseerd op de verklaring van de schuldeiser.

- 9 In een andere procedure voor de verwijzende rechter heeft deze rechter de verwerende partij gelast, informatie te verstrekken over de distributienetwerken van de in zijn bezit zijnde apparatuur die was voorzien van de Uniemerken van de verzoeker en die niet door de verzoeker of met diens toestemming in de EER was ingevoerd. In zijn beschikking over de uitlegging van deze uitspraak heeft deze rechter de verweerder gelast, aan de gerechtsdeurwaarder alle serienummers van de genoemde apparatuur mee te delen en heeft hij de verzoeker gelast, aan de gerechtsdeurwaarder een gegevensbank ter beschikking te stellen waarmee deze kon nagaan of een bepaald exemplaar van de waren door de verzoeker of met diens toestemming in de EER in de handel was gebracht. Deze uitspraak is herzien bij beschikking van de Sąd Apelacyjny w Warszawie (rechter in tweede aanleg Warschau, Polen), die heeft geoordeeld dat de formulering van de uitspraak met de woorden „waren die niet door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht” de beoordeling van de vraag welke in het bezit van de verweerder zijnde apparaten door de verzoeker of met diens toestemming in de EER in de handel waren gebracht, in wezen overliet aan de verweerder. Bijgevolg was de verweerder gerechtigd aan de verzoeker te antwoorden dat hij geen met deze bewoordingen omschreven waren in zijn bezit had.
- 10 Deze wijze van formulering van rechterlijke uitspraken leidt derhalve tot verschillende tenuitvoerleggingspraktijken die lijnrecht tegenover elkaar staan. Deze gaan van het verrichten van tenuitvoerleggingshandelingen ten aanzien van alle waren die voorzien zijn van de merken van de betrokken verzoeker en in het bezit zijn van de betrokken verweerder (ongeacht of ten aanzien van deze waren het merkrecht van de verzoeker is uitgeput) tot het weigeren van het verlenen van rechtsbescherming aan de verzoeker en het overlaten aan de verweerder van de beoordeling welke in zijn bezit zijnde exemplaren door de verzoeker of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Daarbij doet de genoemde wijze van formulering van de uitspraken twijfel rijzen uit het oogpunt van de bepalingen van nationaal recht, aangezien de beslissing van de rechter over de vorderingen van partijen aldus moet worden geformuleerd dat de tenuitvoerlegging daarvan mogelijk is op grond van het dictum alleen, zonder dat naar de motivering hoeft te worden verwezen of andere handelingen hoeven te worden verricht. Volgens de verwijzende rechter leidt de opname in rechterlijke uitspraken van verboden of bevelen die de genoemde formulering bevatten in wezen ertoe dat een rechterlijke uitspraak de bepalingen waarop de uitspraak is gebaseerd herhaalt, zonder de verplichting die voor een procespartij uit deze bepalingen voortvloeit, te concretiseren.
- 11 Verzoekster betoogt dat de genoemde wijze van formulering van de rechterlijke uitspraken gerechtvaardigd is, ook wanneer deze tijdelijk leidt tot het leggen van conservatoir beslag op waren waarop wegens de uitputting van het betrokken

merkrecht geen beslag zou mogen worden gelegd. Bij het schenden van het merkrecht van de verzoeker dient de verweerder namelijk rekening te houden met bepaalde onaangename gevolgen van de tenuitvoerleggingsprocedure.

- 12 De verwijzende rechter twijfelt aan dit betoog. Bij aanvaarding daarvan wordt namelijk ingestemd met situaties waarin krachtens de uitspraak van een nationale rechterlijke instantie van een lidstaat conservatoir beslag wordt gelegd op waren die zich rechtmatig in het vrije verkeer van de EER bevinden en waarin bovendien een dergelijk beslag wordt gelegd hoewel er geen sprake is van schending van een uitsluitend merkrecht. Derhalve houdt het standpunt van verzoekster in wezen in dat aan verweerster een sanctie kan worden opgelegd (door het leggen van conservatoir beslag op de in haar bezit zijnde waren) op de enkele grond dat zij zonder verzoeksters toestemming van haar merk voorziene waren verhandelt, ook al is een dergelijke toestemming niet vereist gelet op de ingetreden uitputting van de merkrechten.
- 13 Overeenkomstig artikel 19, lid 1, tweede volzin, VEU voorzien de lidstaten in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren. Het vrije verkeer van goederen is een dergelijk gebied, en ook de tot verzekering daarvan strekkende rechtsfiguur van de uitputting van rechten op Uniemerken valt daaronder. De uitputting heeft een regionaal karakter en heeft tot doel het vrije verkeer binnen de EER te verzekeren ten aanzien van exemplaren van waren waarop een handelsmerk is aangebracht en die door de merkhouders of met diens toestemming op het grondgebied van de EER in de handel zijn gebracht.
- 14 Bij de verwijzende rechter is twijfel gerezen over de vraag of, gelet op de beschreven bewoordingen van de rechterlijke uitspraken in zaken over de bescherming van een Uniemerks, de rechterlijke bescherming van het vrije verkeer van goederen gewaarborgd is. Deze twijfel vloeit voort uit het in het nationale recht bestaande stelsel van rechtsmiddelen ten behoeve van een schuldenaar in procedures van tenuitvoerlegging van executoriale titels (rechterlijke uitspraken) in zaken waarin inbreuk is gemaakt op een uitsluitend recht op een Uniemerks. Deze rechtsmiddelen alsmede de basiskenmerken en de toepassing ervan in de praktijk worden hieronder beschreven.
- 15 Een beschikking in kort geding (tot het stellen van een zekerheid door het leggen van conservatoir beslag op waren) wordt ten uitvoer gelegd door een gerechtsdeurwaarder. In het geval van het leggen van conservatoir beslag op waren door de gerechtsdeurwaarder kan de schuldenaar (verweerder) bij de rechter in eerste aanleg een klacht tegen de deurwaardershandeling indienen (dergelijke klachten worden derhalve niet behandeld door de rechterlijke instanties die bevoegd zijn voor het onderzoeken van intellectuele-eigendoms kwesties). Een klacht tegen een deurwaardershandeling is een rechtsmiddel dat beoogt onregelmatigheden bij het optreden van de gerechtsdeurwaarder te verhelpen die erin bestaan dat deze een tenuitvoerleggingsprocedure toepast die niet in overeenstemming is met de regels

████████████████████

van het burgerlijke procesrecht. Het gaat derhalve niet om een middel tot toetsing van de materiële grondslagen van de vordering van de schuldeiser. Bijgevolg is het uitgesloten dat naar aanleiding van een klacht tegen een deurwaardershandeling kan worden vastgesteld of een van het merk voorzien exemplaar door de merkhouder of met diens toestemming in de EER is ingevoerd.

- 16 De ondoeltreffendheid van het genoemde rechtsmiddel in een situatie waarin de merkhouder conservatoir beslag laat leggen op alle van zijn Uniemerken voorziene waren (en niet alleen op die welke niet eerder door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht) blijkt tevens uit de praktijk. In een dergelijke situatie heeft een rechterlijke instantie na behandeling van de klacht van een verweerder tegen een deurwaardershandeling de gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld de opdracht gegeven om navraag te doen bij een octrooigemachtigde, die in zijn advies heeft aangegeven dat alleen de verzoeker (merkhouder) kan aangeven op welke exemplaren conservatoir beslag dient te worden gelegd. In de praktijk geeft de merkhouder (in samenwerking met de gerechtsdeurwaarder) derhalve aan op welke waren conservatoir beslag moet worden gelegd en kan zijn verklaring niet door de rechter worden getoetst, aangezien een klacht tegen een deurwaardershandeling een dergelijke toetsing niet mogelijk maakt.
- 17 Soortgelijke twijfel rijst in het stadium van de tenuitvoerlegging van vonnissen waarbij het de verweerder onder meer wordt verboden om waren waarop het merk van de eiser is aangebracht en die niet eerder door de eiser of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, in te voeren en in de handel te brengen. Een dergelijk vonnis wordt door de rechter als handhavingsautoriteit ten uitvoer gelegd krachtens artikel 1051 k.p.c., waarin is bepaald dat de rechter, op verzoek van de schuldeiser en na partijen te hebben gehoord en te hebben vastgesteld dat de schuldenaar in strijd met zijn verplichting heeft gehandeld, de schuldenaar een geldboete oplegt. De genoemde bepaling voorziet slechts uitdrukkelijk in het horen van partijen en niet in bewijslevering door de rechter, zodat de rechter als handhavingsautoriteit in de tenuitvoerleggingsprocedure vaststelt of de betrokken exemplaren aan het verbod in kwestie zijn onderworpen op de enkele grondslag van de tijdens de hoorzitting door partijen afgelegde verklaringen.
- 18 Zelfs indien de rechter als handhavingsautoriteit bevoegd zou zijn om dienaangaande een bewijslevering te verrichten, zou hij zich uitsluitend moeten baseren op de door de schuldeiser verstrekte bewijzen (dat wil zeggen de door de schuldeiser toegepaste IT-instrumenten) en de op basis daarvan afgelegde verklaringen. De identificatie van de opeenvolgende verkopers en kopers van een waar door de verweerder zou immers in de tenuitvoerleggingsprocedure op dezelfde moeilijkheden stuiten als in de procedure ten gronde (zie punt 6 hierboven).
- 19 Een soortgelijke situatie betreft de tenuitvoerlegging van vonnissen waarbij het uit de handel nemen of het vernietigen van bepaalde exemplaren wordt gelast. In dat geval wordt de tenuitvoerlegging door de rechter verricht krachtens artikel 1050

k.p.c., dat, anders dan artikel 1051 k.p.c., niet van de rechter verlangt dat hij vaststelt dat de schuldenaar heeft nagelaten een rechterlijke uitspraak na te leven. Bijgevolg worden de door de schuldenaar opgeworpen middelen met betrekking tot de nakoming van de in de executoriale titel bedoelde verplichting niet onderzocht, wat tot gevolg heeft dat de schuldenaar zich niet kan verdedigen door aan te voeren dat het uitsluitende recht op het Uniemerken ten aanzien van de van het merk voorziene waren is uitgeput.

- 20 Volgens de verwijzende rechter is het in de uiteengezette situatie tevens uitgesloten dat de schuldenaar verzet aantekent tegen de tenuitvoerlegging. De voorwaarden daartoe omvatten onder andere het intreden van een gebeurtenis waardoor de in het vonnis vastgestelde verplichting teniet is gegaan of niet ten uitvoer kan worden gelegd, en in bepaalde gevallen de nakoming van de verplichting of de exceptie van verrekening. Verzet tegen de tenuitvoerlegging beoogt daarentegen niet de inhoud van het vonnis (dat de executoriale titel vormt) te preciseren. Anders zou de betrokken procedure ertoe leiden dat opnieuw een procedure ten gronde wordt ingeleid.
- 21 Bovendien moet rekening worden gehouden met de eisen die in het kader van het aantekenen van verzet tegen de tenuitvoerlegging aan de schuldenaar worden gesteld. Wanneer een vordering tot gedwongen tenuitvoerlegging wordt ingesteld, dient de schuldenaar alle mogelijke excepties op te werpen, omdat hij anders het recht verliest deze aan te voeren in het verdere verloop van de procedure. Indien alle vaststellingen met betrekking tot de betrokken waren slechts mogelijk zijn op basis van bewijzen en instrumenten waarover de merkhouders (schuldeisers) beschikt, vormt dat vereiste voor de schuldenaar een belangrijke belemmering, aangezien hij in het stadium van de instelling van de vordering tot gedwongen tenuitvoerlegging niet in staat is om aan te geven op welke in beslag te nemen exemplaren de beweerdde uitputting van het merkrecht betrekking heeft.
- 22 Gelet op de beschikbare rechtsmiddelen voorzien de tenuitvoerleggingsprocedure en de procedure inzake conservatoire maatregelen met betrekking tot de genoemde bevelen of verboden derhalve niet in instrumenten die het risico uitsluiten dat deze bevelen en verboden worden toegepast op exemplaren ten aanzien van welke het uitsluitende merkrecht is uitgeput. Dat houdt in dat als gevolg van de uiteengezette wijze van formulering van de rechterlijke uitspraken de rechterlijke bescherming van het vrije verkeer van goederen kan worden beperkt.
- 23 Dit gevaar zou kunnen worden weggenomen door een nauwkeurige formulering van de rechterlijke uitspraken op een wijze die niet vereist dat in de loop van de tenuitvoerleggingsprocedure wordt vastgesteld welke in het bezit van de schuldenaar zijnde exemplaren van de van het merk van de schuldeiser voorziene waren niet door de merkhouders of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Dat is mogelijk door in de uitspraak nauwgezet te verwijzen naar bijvoorbeeld de etiketten of de serienummers van de van het merk voorziene exemplaren waarop de verboden of bevelen betrekking hebben. Met betrekking tot

████████████████████

waren die in het bezit van de verweerder zijn op de datum van de rechterlijke uitspraak zou een dergelijke formulering van de vordering (en bijgevolg ook van het vonnis van de rechter) geen moeilijkheden mogen opleveren. Wat betreft waren die voorzien zijn van het merk van de verzoeker en waarvan de verweerder in het bezit komt na de datum van de rechterlijke uitspraak vereist de bescherming van het vrije verkeer van goederen daarentegen ook dat deze ondubbelzinnig kunnen worden geïdentificeerd als zijnde waren die al dan niet door de merkhouders of met diens toestemming in de EER zijn ingevoerd.