



Datum van
inontvangstneming

:

05/08/2021

Zaak C-367/21

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

Datum van indiening:

14 juni 2021

Verwijzende rechter:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

1 april 2021

Verzoekende partij:

Hewlett Packard Development Company LP

Verwerende partij:

Senetic Spółka Akcyjna

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

Vorderingen wegens schending van uitsluitende rechten op Uniemerken

Voorwerp en rechtsgrondslag van het verzoek om een prejudiciële beslissing

Uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 19, lid 1, tweede volzin¹, VEU en artikel 36, tweede volzin, VWEU, in het kader van de verenigbaarheid van de rechtspraak van nationale rechterlijke instanties met deze bepalingen in zaken betreffende schending van rechten op Uniemerken. Uitlegging van de artikelen 34 tot en met 36 VWEU, gelezen in samenhang met artikel 9 en artikel 102 van verordening 207/2009 (thans artikel 9 en artikel 130 van verordening 2017/1001) in het kader van het gebruik van het uitsluitende merkrecht om een economische activiteit van parallelimport te beperken. Rechtsgrondslag: artikel 267 VWEU

¹ Noot van de vertaler: zie voetnoot bij punt 15 van onderhavige samenvatting.

Prejudiciële vragen:

I. Moet artikel 36, tweede volzin, VWEU, gelezen in samenhang met artikel 15, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken en artikel 19, lid 1, tweede volzin², VEU, 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 Uniemerkenhouder tot het verbieden van het invoeren, het uitvoeren en het maken van reclame voor waren waarop een Uniemerken is aangebracht, alsmede tot het geven van een bevel tot het uit de handel nemen daarvan,
- bij de uitspraak, in een procedure inzake conservatoire maatregelen, over het beslag op waren waarop het Uniemerken is aangebracht;

in hun uitspraak verwijzen naar „waren die niet door de merkhouders of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht”, als gevolg waarvan de vaststelling op welke van het Uniemerken voorziene waren de uitgesproken verboden en bevelen betrekking hebben (dat wil zeggen de vaststelling welke waren niet door de merkhouders 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 merkhouders 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?

II. Moeten artikel 34, artikel 35 en artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat de houder van een gemeenschapsmerk (thans: Uniemerken) zich op de bescherming van artikel 9 en artikel 102 van verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (thans de artikelen 9 en 130 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken) beroept wanneer:

- de houder van het gemeenschapsmerk (Uniemerken) de van dit merk voorziene waren binnen en buiten de Europese Economische Ruimte distribueert via erkende distributeurs, die de van het merk voorziene waren kunnen doorverkopen aan entiteiten die geen eindgebruiker van die waren zijn en

² Noot van de vertaler: zie voetnoot bij punt 15 van onderhavige samenvatting.

uitsluitend tot het officiële distributienet behoren, terwijl de erkende distributeurs zich ertoe verbonden hebben de waren uitsluitend te verwerven van andere erkende distributeurs of van de merkhouder;

- de van het merk voorziene waren geen etiketten of andere onderscheidende kenmerken bevatten op grond waarvan kan worden vastgesteld waar deze in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming;
- verweerder de van het merk voorziene waren verworven heeft in de Europese Economische Ruimte;
- verweerder verklaringen van de verkopers van de van het merk voorziene waren heeft ontvangen dat deze waren overeenkomstig de wet op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte in de handel konden worden gebracht;
- de houder van het Uniemerken geen enkel IT-instrument (of ander instrument) ter beschikking stelt noch gebruikmaakt van een etiketteersysteem waarmee een potentiële afnemer van de van het merk voorziene waren vóór de aankoop van de waren zelf kan nagaan of deze waren rechtmatig in de handel zijn gebracht binnen de Europese Economische Ruimte, en weigert om op verzoek van de koper een dergelijke controle te verrichten.

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 Uniemerken (PB 2017, L 154, blz. 1)

Artikel 9 en artikel 102 van verordening 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerken, PB L 78, blz. 1, [thans artikel 9 en artikel 130 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken]

Artikel 34, artikel 35 en artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

Artikel 19, lid 1, tweede volzin³, 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).

³ Noot van de vertaler: zie voetnoot bij punt 15 van onderhavige samenvatting.

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 in het hoofdgeding

- 1 Verzoekster in het hoofdgeding, Hewlett-Packard Development Company LP gevestigd te Houston (Verenigde Staten), is houdster van de uitsluitende rechten op Uniemerken die zijn ingeschreven onder de nummers 008579021 i 000052449.
- 2 Verzoekster maakt voor haar waren gebruik van een distributiesysteem in het kader waarvan: 1) haar van haar merken voorziene waren worden verkocht door erkende vertegenwoordigers; 2) de erkende vertegenwoordigers zich er jegens verzoekster toe verbonden hebben geen van het merk voorziene waren te verkopen aan entiteiten die geen eindgebruiker van die waren zijn en niet tot het distributienetwerk van verzoekster behoren; 3) de erkende distributeurs zich ertoe verbonden hebben de waren uitsluitend te verwerven van andere erkende distributeurs of van de merkhoudster (verzoekster).
- 3 Verzoekster maakt voor haar waren geen gebruik van een etiketteersysteem op basis waarvan de betrokken waren kunnen worden geïdentificeerd als waren die al dan niet voor de markt van de Europese Economische Ruimte zijn bestemd (EER). Voor de vaststelling van de doelmarkt van deze waren, waarop merken zijn aangebracht, moet gebruik worden gemaakt van een aan verzoekster ter beschikking staand IT-instrument dat een gegevensbank omvat met betrekking tot de waren, met inbegrip van een aanduiding van de doelmarkt van een bepaalde waar.
- 4 Verweerster in het hoofdgeding, Senetic SA, gevestigd te Katowice (Polen), verricht een economische activiteit op het gebied van de distributie van computerapparatuur. Verweerster heeft door verzoekster vervaardigde en van haar Uniemerken voorziene waren ingevoerd op de Poolse markt. Verweerster heeft de genoemde waren verworven van andere (in de EER gevestigde) verkopers dan de officiële distributeurs van de waren van verzoekster, en heeft vóór de verwerving van zijn medecontractanten een verklaring geëist dat het in de handel brengen van deze waren in de EEG geen afbreuk doet aan verzoeksters uitsluitende rechten. Dergelijke verklaringen heeft zij ontvangen.
- 5 Alvorens de waren van haar medecontractanten te kopen heeft verweerster verzoeksters erkende vertegenwoordigers verzocht te bevestigen dat de verschillende goederen op het grondgebied van de EER in de handel konden worden gebracht zonder dat hierdoor verzoeksters uitsluitende rechten worden

geschaad, maar zij heeft geen antwoord ontvangen. Noch verzoekster noch de erkende vertegenwoordigers van verzoekster hebben verweerster instrumenten (inclusief IT-instrumenten) ter beschikking gesteld om de bestemming van een bepaalde waar na te gaan, terwijl de erkende vertegenwoordigers van andere marktdeelnemers (computerfabrikanten) verweerster in staat stellen een dergelijke controle te verrichten.

- 6 Verweerster heeft van haar verkopers 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.
- 7 Verzoekster verzoekt de verwijzende rechter om verweerster te verbieden de aan de Uniemerken verbonden rechten van verzoekster te schenden door het invoeren, het uitvoeren en het maken van reclame voor of het opslaan van computerapparatuur 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. Voorts vordert verzoekster dat de rechterlijke instantie verweerster gelast deze goederen uit de handel te nemen.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 8 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.
- 9 Met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag wijst de verwijzende rechter erop dat in de praktijk van de Poolse rechterlijke instanties in het dictum van uitspraken tot toewijzing van vorderingen in zaken zoals die welke bij de verwijzende rechter aanhangig is, gebruikgemaakt wordt van de formulering „waren waarop merken van 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.
- 10 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.

- 11 In deze procedure heeft de verwijzende rechter de verwerende partij gelast informatie te verstrekken over de distributienetwerken van de in haar bezit zijnde apparatuur die was voorzien van de Uniemerken van verzoekster en die niet door verzoekster of met haar toestemming in de EER was ingevoerd. In zijn beschikking over de uitlegging van deze uitspraak heeft deze rechter verweerster gelast aan de gerechtsdeurwaarder alle serienummers van de genoemde apparatuur mee te delen en heeft hij verzoekster gelast aan de gerechtsdeurwaarder een gegevensbank ter beschikking te stellen waarmee deze kon nagaan of een bepaald exemplaar van de waren door verzoekster of met haar 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 merkhouders of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht” de beoordeling van de vraag welke in het bezit van verweerster zijnde apparaten door verzoekster of met haar toestemming in de EER in de handel waren gebracht, in wezen overliet aan verweerster. Bijgevolg was verweerster gerechtigd aan verzoekster te antwoorden dat zij geen met deze bewoordingen omschreven waren in haar bezit had.
- 12 In een andere procedure 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.
- 13 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 exemplaren met het merk van de verzoeker die in het bezit zijn van de verweerder 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.

- 14 Volgens de verwijzende rechter wordt er door het aanvaarden van een dergelijke praktijk 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 deze praktijk 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.
- 15 Overeenkomstig artikel 19, lid 1, tweede volzin⁴, 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.
- 16 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 Uniemerken, 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 Uniemerken. Deze rechtsmiddelen alsmede de basiskenmerken en de toepassing ervan in de praktijk worden hieronder beschreven.
- 17 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

⁴ Noot van de vertaler: het gaat naar alle waarschijnlijkheid om artikel 19, lid 1, tweede alinea (in plaats van tweede volzin), VEU aangezien het die bepaling is die de verwijzende rechter verderop aanhaalt.

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.

- 18 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.
- 19 Soortgelijke twijfel rijst in het stadium van de tenuitvoerlegging van vonnissen waarbij het de verweerder wordt verboden om waren waarop het merk van de verzoeker is aangebracht en die niet eerder door de verzoeker of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, in te voeren, uit te voeren, er reclame voor te maken of ze op te slaan. Een dergelijk vonnis wordt door de rechter als tenuitvoerleggingsautoriteit 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 een bewijsleveringsprocedure door de rechter, zodat de rechter als tenuitvoerleggingsautoriteit 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.
- 20 Zelfs indien de rechter als tenuitvoerleggingsautoriteit bevoegd zou zijn om dienaangaande een bewijsleveringsprocedure te voeren, 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 8 hierboven).

- 21 Een soortgelijke situatie betreft de tenuitvoerlegging van vonnissen waarbij het uit de handel nemen van bepaalde exemplaren wordt gelast. In dat geval wordt de tenuitvoerleggingsprocedure door de rechter gevoerd 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 Uniemerkt ten aanzien van de van het merk voorziene waren is uitgeput.
- 22 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.
- 23 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 beweerde uitputting van het merkrecht betrekking heeft.
- 24 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.

- 25 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 merkhouder 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 waren waarop de verboden of bevelen betrekking hebben, en naar de goederen waarvan de etiketten of de serienummers zijn verwijderd. 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 merkhouder of met diens toestemming in de EER zijn ingevoerd.
- 26 Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, merkt de verwijzende rechter op dat in het VWEU het beginsel van het vrije verkeer van goederen is neergelegd, dat een noodzakelijke voorwaarde is voor de totstandbrenging en de werking van de gemeenschappelijke markt. In het licht van de artikelen 34 tot en met 36 VWEU en de rechtspraak van het Hof zijn alle maatregelen in de rechtsorden van de lidstaten verboden die de handel binnen de EU direct of indirect, daadwerkelijk of potentieel, kunnen belemmeren. Volgens de rechtspraak van het Hof vormt het enkele feit dat de importeur ertoe wordt gebracht af te zien van invoer of verhandeling van de betrokken producten in de betreffende lidstaat, voor hem een belemmering van het vrije verkeer van goederen.
- 27 Tegelijkertijd geeft het Hof in zijn rechtspraak aan dat de bescherming van uitsluitende intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van merken) niet absoluut is. Enerzijds beperkt zij zich tot de situatie waarin het gebruik van een merk door een andere entiteit dan de merkhouder afbreuk zou doen aan de functies van dat merk. Anderzijds houdt de uitoefening van uitsluitende rechten in dat een evenwicht moet worden gezocht tussen deze rechten en de bescherming van de vrijheden van de interne markt (met inbegrip van het vrije verkeer van goederen).
- 28 In een situatie als in casu aan de orde is, die wordt gekenmerkt door de omstandigheden die in de tweede prejudiciële vraag zijn uiteengezet, bestaat er twijfel over de vraag of het uitsluitende merkrecht niet wordt gebruikt om de economische activiteit van parallelimport te beperken.
- 29 Gelet op het voorgaande betwijfelt de verwijzende rechter of in de voorliggende feitelijke situatie de omkering van de bewijslast kan worden toegepast waarvan sprake is in het arrest van 8 april 2003, ██████████ + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), waarin *expressis verbis* is verwezen naar een exclusief

distributiesysteem, dan wel of moet overwogen worden dat de houder van een Uniemerk zich niet kan beroepen op de bescherming uit artikel 9 en artikel 102 van verordening 207/2009 (thans artikel 9 en artikel 130 van verordening 2017/1001).