



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

17 november 2022*

„Prejudiciële verwijzing – Artikelen 34 en 36 VWEU – Vrij verkeer van goederen – Intellectuele eigendom – Uniemark – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 15 – Uitputting van het aan het merk verbonden recht – In de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel brengen – Toestemming van de merkhouders – Plaats waar de waren door de merkhouders of met diens toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht – Bewijs – Richtlijn 2004/48/EG – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Daadwerkelijke rechtsbescherming – Dictum van rechterlijke beslissingen dat de betrokken waren niet identificeert – Moeilijkheden bij de uitvoering – Beperkt beroep bij de voor tenuitvoerlegging bevoegde rechter – Eerlijk proces – Rechten van de verdediging – Beginsel van wapengelijkheid („equality of arms”)”

In zaak C-175/21,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen) bij beslissing van 3 februari 2021, ingekomen bij het Hof op 17 maart 2021, in de procedure

Harman International Industries Inc.

tegen

AB S.A.,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, D. Gratsias, M. Ilešič (rapporteur), I. Jarukaitis en Z. Csehi, rechters,

advocaat-generaal: G. Pitruzzella,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

* Procestaal: Pools.

gelet op de opmerkingen van:

- Harman International Industries Inc., vertegenwoordigd door D. Piróg en J. Słupski, advokaci,
- AB S.A., vertegenwoordigd door K. Kucharski en K. Sum, radcowie prawni,
- de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier, S. L. Kaléda en B. Sasinowska als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 juni 2022,

het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van 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 Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1), en artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU.
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Harman International Industries Inc., gevestigd in de Verenigde Staten (hierna: „Harman”), en AB S.A., gevestigd in Polen, over de inbreuk op meerdere Uniemerken.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Verordening 2017/1001

- 3 Artikel 9 („Rechten verbonden aan het Uniemerkt”) van verordening 2017/1001 luidt als volgt:
 - „1. De inschrijving van een Uniemerkt geeft de houder een uitsluitend recht.
 - 2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerkt hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerkt gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:
 - a) het teken gelijk is aan het Uniemerkt en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerkt is ingeschreven;

- b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerkt en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerkt is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;
- c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerkt ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerkt is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerkt.

3. Krachtens lid 2 kan met name worden verboden:

[...]

- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

[...]"

4 Artikel 15 („Uitputting van het aan het Uniemerkt verbonden recht”) van deze verordening bepaalt in lid 1:

„Een Uniemerkt verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.”

5 Artikel 129 („Toepasselijk recht”) van die verordening bepaalt:

„1. De rechtbanken voor het Uniemerkt passen de bepalingen van deze verordening toe.

2. Op alle niet bij deze verordening geregelde merkenkwesies past de bevoegde rechtbank voor het Uniemerkt het toepasselijke nationale recht toe.

3. Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het Uniemerkt het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.”

Richtlijn 2004/48

6 Artikel 1 („Doel”) 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, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16) is als volgt geformuleerd:

„Deze richtlijn betreft de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. In deze richtlijn omvat de term ‚intellectuele-eigendomsrechten’ ook industriële-eigendomsrechten.”

7 Artikel 2 („Toepassingsgebied”) van deze richtlijn bepaalt in lid 1:

„Onverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.”

8 Hoofdstuk II („Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen”) van die richtlijn bevat onder meer artikel 3 („Algemene verplichting”), waarvan lid 2 luidt:

„De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.”

Pools recht

9 Artikel 325 van de ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (wet houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) van 17 november 1964, in de op het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „wetboek van burgerlijke rechtsvordering”), bepaalt:

„Het dictum van de uitspraak moet de naam van de rechterlijke instantie bevatten, de namen van de rechters, van de griffier en van het openbaar ministerie, indien dit is tussengekomen, de datum en de plaats van de terechtzitting en van de uitspraak, de namen van de partijen en het voorwerp van de zaak, alsmede de beslissing van de rechterlijke instantie inzake de vorderingen van de partijen.”

10 Krachtens artikel 758 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn de Sądy Rejonowe (rechters in eerste aanleg, Polen) en de aan deze rechters verbonden gerechtsdeurwaarders bevoegd voor tenuitvoerleggingen.

11 Artikel 767 van dit wetboek luidt als volgt:

„§ 1. Tenzij de wet anders bepaalt, kan tegen handelingen van gerechtsdeurwaarders beroep worden ingesteld bij de Sąd Rejonowy (rechter in eerste aanleg). Er kan eveneens beroep worden ingesteld wanneer de gerechtsdeurwaarder nalaat een handeling te verrichten. Het beroep wordt behandeld door de rechter van het rechtsgebied waar het deurwaarderskantoor gelegen is.

[...]

§ 2. Het beroep kan worden ingesteld door een partij of een andere persoon wiens rechten zijn geschonden of dreigen te worden geschonden door het handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder. [...]”

12 In artikel 840, § 1, van dit wetboek is bepaald:

„De schuldenaar kan beroep instellen strekkende tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring of beperking van de uitvoerbaarheid van de executoriale titel wanneer:

1) hij de feiten betwist op grond waarvan de formule van tenuitvoerlegging is aangebracht, met name wanneer hij het bestaan betwist van de verbintenis die is vastgesteld in een eenvoudige executoriale titel die geen rechterlijke beslissing is, of wanneer hij de overdracht van een verbintenis betwist, ondanks het bestaan van een formeel document waaruit deze overdracht blijkt;

2) na de uitvaardiging van een eenvoudige executoriale titel zich een feit heeft voorgedaan dat heeft geleid tot het tenietgaan van de verbintenis of de onmogelijkheid om deze ten uitvoer te leggen; indien de titel een rechterlijke beslissing is, kan de schuldenaar zijn beroep ook baseren op feiten die zich na de sluiting van de debatten hebben voorgedaan, op de exceptie van uitvoering van de prestatie – wanneer het beroep op deze exceptie in de betrokken zaak ex lege niet-ontvankelijk was – en op de exceptie van verrekening. [...]”

13 Artikel 843, § 3, van dit wetboek bepaalt:

„In het beroepschrift moet de verzoekende partij alle grieven uiteenzetten die in dit stadium kunnen worden aangevoerd, op straffe van verlies van het recht om er zich in de navolgende procedure op te beroepen.”

14 Artikel 1050 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering luidt als volgt:

„§ 1. Wanneer de schuldenaar verplicht is een handeling te verrichten die niet door een ander kan worden verricht en waarvan de uitvoering uitsluitend van zijn wil afhangt, stelt de rechter in het rechtsgebied waarin de handeling moet worden verricht, op verzoek van de schuldeiser en na de partijen te hebben gehoord, een termijn vast waarbinnen de schuldenaar de handeling moet verrichten, op straffe van een geldboete indien hij de handeling niet binnen de gestelde termijn verricht.

[...]

§ 3. Indien de aan de schuldenaar verleende termijn voor het verrichten van een handeling is verstreken zonder dat deze de handeling heeft verricht, legt de rechter de schuldenaar op verzoek van de schuldeiser een geldboete op en stelt hij tegelijkertijd een nieuwe termijn voor het verrichten van de handeling vast, op straffe van een verhoogde geldboete.”

15 Artikel 1051, § 1, van dit wetboek bepaalt:

„Wanneer de schuldenaar verplicht is om iets niet te doen of de handelingen van de schuldeiser niet te belemmeren, veroordeelt de rechter in het rechtsgebied waar de schuldenaar zijn verplichting niet is nagekomen, hem op verzoek van de schuldeiser tot het betalen van een geldboete, na de partijen te hebben gehoord en na te hebben vastgesteld dat de schuldenaar zijn verplichting niet is nagekomen. De rechter gaat op dezelfde wijze te werk in geval van een nieuw verzoek van de schuldeiser.”

Hoofdeding en prejudiciële vraag

- 16 Harman produceert audiovisuele apparatuur, waaronder luidsprekers, hoofdtelefoons en audiosystemen. Zij heeft met een distributeur een overeenkomst gesloten voor de verkoop op het Poolse grondgebied van haar waren die zijn voorzien van de Uniemerken JBL en HARMAN, waarvan zij houder is.
- 17 AB verkoopt op de Poolse markt waren van Harman die zij kocht van een andere leverancier dan de door Harman voor die markt erkende distributeur.
- 18 Harman heeft bij de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen), de verwijzende rechter, een vordering ingesteld tot staking van de inbreuk op de rechten die zij aan haar merken ontleende, door AB op algemene wijze te verbieden om met deze merken aangeduide luidsprekers en hoofdtelefoons die niet eerder door Harman of met haar toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht, alsmede de verpakking daarvan, op de markt of in de handel te brengen, in te voeren, aan te bieden, er reclame voor te maken of ze voor deze doeleinden op te slaan. Bovendien heeft Harman verzocht AB te gelasten deze waren en hun verpakking uit de handel te nemen en te vernietigen.
- 19 In haar verweer beriep AB zich op het beginsel van de uitputting van het aan het merk verbonden recht en beriep zij zich in wezen op de van haar leverancier ontvangen verzekering dat de invoer van de betrokken waren op de Poolse markt geen inbreuk maakte op de merken van Harman, aangezien deze waren door Harman of met haar toestemming in de EER in de handel waren gebracht.
- 20 De verwijzende rechter merkt op dat de door Harman gebruikte etiketteersystemen niet altijd volstaan om de doelmarkt van elk van haar waren vast te stellen. Om met zekerheid vast te stellen of een bepaalde waar voor de markt van de EER was bestemd, zou een gegevensbank van Harman moeten worden geraadpleegd.
- 21 Volgens deze rechter kan AB zich in theorie tot haar leverancier wenden om te achterhalen wie de marktdeelnemers zijn die stroomopwaarts in de distributieketen actief waren. Het is echter weinig waarschijnlijk dat AB erin zou slagen dergelijke informatie te verkrijgen aangezien leveranciers, om geen omzet te verliezen, doorgaans niet bereid zijn hun bevoorradingsbronnen te onthullen.
- 22 Volgens de verwijzende rechter is het de praktijk van de Poolse rechterlijke instanties om in het dictum van uitspraken tot toewijzing van een vordering wegens inbreuk op een Uniemerkt te verwijzen naar „waren die niet eerder door de verzoeker (houder van het Uniemerkt) of met diens instemming in de EER in de handel zijn gebracht”. Deze formulering maakt het niet mogelijk om in het stadium van de tenuitvoerleggingsprocedure de waren waarop deze procedure betrekking heeft te onderscheiden van de waren die onder de uitzondering inzake uitputting van het aan het merk verbonden recht vallen. Het dictum van deze uitspraken verschilt dus in feite niet van de algemene verplichting die reeds uit de bepalingen van de wet voortvloeit.
- 23 Als gevolg van deze rechterlijke praktijk kan de verweerder in een inbreukprocedure een beslissing tot vaststelling van een inbreuk niet vrijwillig ten uitvoer leggen en loopt hij het risico te worden bestraft op grond van de artikelen 1050 en 1051 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Bovendien leidt deze praktijk meestal tot inbeslagneming van alle waren, inclusief waren die zonder enige inbreuk op het aan het merk verbonden uitsluitende recht in het verkeer worden gebracht.

- 24 Zoals met name volgt uit de artikelen 767, 840 en 843 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, stuit de verweerder in een inbreukprocedure voorts op meerdere juridische bezwaren om zich in procedures inzake conservatoire maatregelen en in tenuitvoerleggingsprocedures met succes tegen de gelaste maatregelen te kunnen verzetten en beschikt hij slechts over beperkte procedurele waarborgen.
- 25 Ten eerste kan volgens artikel 767 van dat wetboek tegen handelingen van gerechtsdeurwaarders slechts beroep worden ingesteld wanneer de deurwaarder de procesregels inzake de tenuitvoerleggingsprocedure niet in acht heeft genomen. Op basis van een dergelijk beroep kan dus niet worden vastgesteld of een van een merk voorzien waar door de houder van dat merk of met diens toestemming in de EER in de handel is gebracht.
- 26 Ten tweede beschikt de verweerder bij een vordering wegens inbreuk niet over de mogelijkheid om op grond van artikel 840 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering verzet aan te tekenen, aangezien dit soort rechtsmiddelen niet kan worden gebruikt om de inhoud te verduidelijken van de rechterlijke beslissing die de executoriale titel vormt.
- 27 Ten derde kan de voor tenuitvoerlegging bevoegde rechter volgens de heersende mening in de Poolse rechtsleer weliswaar de partijen horen, maar kan hij op grond van artikel 1051 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet overgaan tot de bewijsvoering om te bepalen of de verweerder bij de vordering wegens inbreuk heeft gehandeld in overeenstemming met de inhoud van de executoriale titel.
- 28 Ten vierde moet de schuldenaar krachtens artikel 843, § 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, wanneer hij in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure beroep instelt, alle grieven vermelden waarop hij zich kan beroepen, omdat hij anders het recht verliest om deze in het verdere verloop van de procedure aan te voeren.
- 29 Volgens de verwijzende rechter bestaat derhalve het risico dat de rechterlijke bescherming van het vrije verkeer van goederen wordt beperkt als gevolg van deze rechterlijke praktijk inzake de formulering van het dictum van beslissingen waarbij een inbreuk wordt vastgesteld.
- 30 Daarop heeft de Sąd Okręgowy w Warszawie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Moet artikel 36, tweede volzin, VWEU, gelezen in samenhang met artikel 15, lid 1, van verordening [2017/1001] en artikel 19, lid 1, [tweede alinea, 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 merkhouders tot het verbieden van het invoeren, het in de handel brengen, het aanbieden van en het maken van reclame voor waren waarop een Uniemerk 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 Uniemerk is aangebracht,

in hun uitspraak verwijzen naar ,waren die niet door de merkhouder of met diens toestemming in de [EER] in de handel zijn gebracht’, als gevolg waarvan de vaststelling op welke van het Uniemerk 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 [EER] 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?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

- 31 Volgens vaste rechtspraak van het Hof is het in het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof, de taak van het Hof om de nationale rechter een nuttig antwoord te geven aan de hand waarvan deze het bij hem aanhangige geding kan beslechten. Daartoe dient het Hof de voorgelegde vragen indien nodig te herformuleren. Bovendien kan er voor het Hof aanleiding zijn om bepalingen van het Unierecht in aanmerking te nemen die de nationale rechter in zijn prejudiciële vraag niet heeft genoemd (arrest van 8 september 2022, RTL Television, C-716/20, EU:C:2022:643, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 32 Wat de in artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU neergelegde verplichting van de lidstaten betreft om op een onder het recht van de Unie vallend gebied daadwerkelijke rechtsbescherming te verzekeren, volstaat volgens vaste rechtspraak van het Hof artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”) op zichzelf om het recht op een doeltreffende voorziening in rechte te kunnen invoeren, zonder dat de inhoud ervan hoeft te worden gepreciseerd door andere bepalingen van het Unierecht of van het interne recht van de lidstaten, waarbij de erkenning van dit recht in een bepaald geval veronderstelt, zoals blijkt uit dat artikel 47, eerste alinea, dat de persoon die dit recht invoert, zich beroept op door het Unierecht gewaarborgde rechten of vrijheden [zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, Luxemburgse Staat (Rechtsbescherming tegen een verzoek om inlichtingen in belastingzaken), C-245/19 en C-246/19, EU:C:2020:795, punten 54 en 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 33 Tevens zij eraan herinnerd dat richtlijn 2004/48 volgens artikel 1 ervan betrekking heeft op alle maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, en voorts dat deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen volgens artikel 2, lid 1, van deze richtlijn van toepassing zijn op elke inbreuk op deze rechten, zoals bepaald in het Unierecht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.
- 34 Volgens artikel 129, lid 3, van verordening 2017/1001 past een rechtbank voor het Uniemerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsovereenkomsten betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar deze rechtbank gelegen is. Hieruit volgt dat de procedurele waarborgen waarover een verweerder bij een vordering wegens inbreuk in het stadium van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing beschikt, ook aan richtlijn 2004/48 moeten worden getoetst.

- 35 In die omstandigheden dient te worden geoordeeld dat de verwijzende rechter met zijn enige vraag in wezen wenst te vernemen of artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 36, tweede volzin, VWEU, artikel 47 van het Handvest en richtlijn 2004/48, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een rechterlijke praktijk die erin bestaat het dictum van de beslissing waarbij een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk wordt toegewezen, op te stellen in bewoordingen die, wegens het algemene karakter ervan, het aan de voor de tenuitvoerlegging van deze beslissing bevoegde autoriteit overlaten om te bepalen op welke waren deze beslissing van toepassing is.
- 36 Deze vraag moet aldus worden opgevat dat zij drie onderdelen omvat. Het eerste onderdeel betreft de uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht en de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van het vrije verkeer van goederen. Het tweede onderdeel ziet op de vereisten waaraan overeenkomstig richtlijn 2004/48 alle maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten voldoen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Het derde onderdeel betreft de verplichting voor de lidstaten om, ten eerste, te voorzien in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op een onder het Unierecht vallend gebied te verzekeren en, ten tweede, de voorwaarden voor een eerlijk proces overeenkomstig artikel 47 van het Handvest te waarborgen.
- 37 Wat het eerste onderdeel betreft, zij eraan herinnerd dat artikel 9 van verordening 2017/1001 de houder van het Uniemerk een uitsluitend recht verleent, dat hem onder meer toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben (zie naar analogie arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 38 Artikel 15, lid 1, van deze verordening bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren onder dit merk door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (zie naar analogie arrest van 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 39 Deze bepaling is gesteld in bewoordingen die overeenkomen met die welke het Hof heeft gebruikt in arresten waarin het bij de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (daarna artikelen 28 en 30 EG, thans artikelen 34 en 36 VWEU) het Unierechtelijke beginsel van uitputting van het merkrecht heeft erkend. Die bepaling neemt dus de rechtspraak van het Hof over, volgens welke de houder van een door de wettelijke regeling van een lidstaat beschermd merk zich niet met een beroep op die wettelijke regeling kan verzetten tegen de invoer of het in de handel brengen van een waar die door hemzelf of met diens toestemming in een andere lidstaat op de markt is gebracht (zie naar analogie arrest van 20 december 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 40 Deze rechtspraak over het beginsel van uitputting van het merkrecht, die op artikel 36 VWEU is gebaseerd, beoogt evenals artikel 15 van richtlijn 2017/1001 de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de interne markt met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat die twee bepalingen, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze moeten worden uitgelegd (zie naar analogie arrest van 20 december 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 41 Om een juist evenwicht te verzekeren tussen deze fundamentele belangen wordt in meerdere opzichten een grens gesteld aan de mogelijkheid om zich te beroepen op de uitputting van het aan het Uniemerken verbonden recht, aangezien het gaat om een uitzondering op dit recht.
- 42 In de eerste plaats geldt het in artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001 neergelegde beginsel van de uitputting van de aan het merk verbonden rechten voor waren die door de houder of met diens toestemming in de handel zijn gebracht niet los van de plaats waar het in de handel brengen gebeurde maar geldt het enkel voor waren die in de EER in de handel zijn gebracht (zie in die zin arrest van 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, EU:C:1998:374, punten 21, 26 en 31).
- 43 Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouders om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de Uniewetgever de merkhouders dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (zie naar analogie arrest van 20 november 2001, *Zino Davidoff en Levi Strauss*, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 44 In de tweede plaats kunnen van een merk voorziene waren niet worden geacht „in de EER in de handel te zijn gebracht” wanneer de merkhouders deze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij deze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is, ze te verkopen (zie in die zin arrest van 30 november 2004, *Peak Holding*, C-16/03, EU:C:2004:759, punt 44).
- 45 In de derde plaats heeft het Hof geoordeeld dat de toestemming van de merkhouders bovendien betrekking moet hebben op elk exemplaar van de waar waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. Dat de merkhouders op de EER-markt reeds waren in de handel brengt die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, volstaat dan ook niet (zie in die zin arrest van 1 juli 1999, *Sebag en Maison Dubois* (C-173/98, EU:C:1999:347, punten 21 en 22).
- 46 In de vierde plaats moet de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouders afstand doet van zijn uit artikel 9 van verordening 2017/1001 voortvloeiend uitsluitend recht om iedere derde te verbieden, van zijn merk voorziene waren in te voeren, worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht (zie in die zin arrest van 20 november 2001, *Zino Davidoff en Levi Strauss*, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punten 41 en 45).
- 47 Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. De vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen hebben evenwel ertoe geleid dat het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke regel wijzigingen kan ondergaan (zie in die zin arrest van 15 oktober 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a.*, C-324/08, EU:C:2009:633, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 48 Aldus valt niet uit te sluiten dat in bepaalde gevallen – zelfs wanneer de betrokken waren voor het eerst zonder uitdrukkelijke toestemming van de merkhouders in de EER in de handel zijn gebracht – de wil om afstand te doen van dat recht op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouders afstand doet van zijn recht (zie in

die zin arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punt 46, en 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C-324/08, EU:C:2009:633, punten 25-27).

- 49 Een impliciete toestemming kan evenwel niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder. Een dergelijke toestemming kan ook niet voortvloeien uit het feit dat de merkhouder niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet, en evenmin uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen, aangezien bij de toepasselijke vereisten inzake het bewijs van het bestaan van een impliciete toestemming geen enkel principieel onderscheid wordt gemaakt naargelang de eerste verhandeling is gebeurd buiten of binnen de EER (zie in die zin arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punten 55 en 56, en 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C-324/08, EU:C:2009:633, punt 28).
- 50 In de vijfde en laatste plaats is het in beginsel de taak van de marktdeelnemer die zich op de uitputting beroept, om het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden voor de toepassing ervan is voldaan. Die regel moet evenwel worden aangepast wanneer deze de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert (zie in die zin arrest van 20 december 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, punten 52 en 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 51 Een dergelijke aanpassing van de bewijslast is met name nodig in geval van een exclusief distributiesysteem (arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punt 39).
- 52 Uit artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001, gelezen in het licht van artikel 36 VWEU en de in de punten 38 tot en met 40 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak van het Hof, blijkt dus dat de marktdeelnemer die geconfronteerd wordt met een vordering wegens inbreuk door de houder van een Uniemerk, ter verdediging tegen die vordering zich erop kan beroepen en kan bewijzen dat de van dat merk voorziene waren waarop de inbreukvordering betrekking heeft, door deze merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Zoals blijkt uit de in het vorige punt van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, moet deze marktdeelnemer ook aanspraak kunnen maken op een aanpassing van de bewijslast in zijn voordeel, wanneer is voldaan aan de voorwaarden die dienaangaande in de rechtspraak van het Hof zijn gesteld.
- 53 Uit de in de punten 44 en 49 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak van het Hof blijkt daarentegen niet dat de merkhouder verplicht is voor zijn waren een etiketteersysteem in te voeren waarmee voor elke waar kan worden vastgesteld of het voor de EER-markt was bestemd.
- 54 Zoals de advocaat-generaal in punt 76 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, kan een loutere vaststelling dat het voor de verweerder in een inbreukprocedure moeilijk is om informatie te verkrijgen over de oorspronkelijke leverancier van een parallel distributienetwerk niet de rechtsgrondslag vormen die het opleggen van een dergelijke verplichting aan de merkhouder rechtvaardigt, bij gebreke van een Unierechtelijke bepaling waarvan de uitlegging tot een dergelijke oplossing zou kunnen leiden door met name rekening te houden met de bewoordingen ervan, de context waarin zij moet worden geplaatst en de doelstellingen die worden nagestreefd door de regeling waarvan zij deel uitmaakt.

- 55 Bovendien zou een dergelijke verplichting de mogelijkheid voor de merkhouder om op het laatste moment de voor een bepaalde waar aanvankelijk geplande doelmarkt te wijzigen, op ongeoorloofde wijze beperken.
- 56 Wat het tweede onderdeel van de gestelde vraag betreft, moet worden opgemerkt dat de procedurele aspecten van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van het in artikel 9 van verordening 2017/1001 bedoelde uitsluitend recht, in beginsel worden beheerst door het nationale recht, zoals geharmoniseerd bij richtlijn 2004/48, die – zoals met name blijkt uit de artikelen 1 tot en met 3 ervan – de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen betreft die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Bijgevolg moet elke nationale procedure inzake een vordering wegens inbreuk op een Uniemerkt voldoen aan de bepalingen van die richtlijn.
- 57 Vastgesteld moet echter worden dat het procedurele aspect waarop de vraag van de nationale rechter in de onderhavige zaak specifiek betrekking heeft, niet door richtlijn 2004/48 wordt beheerst, aangezien deze richtlijn geen enkele bepaling bevat betreffende de formulering van het dictum van rechterlijke beslissingen betreffende vorderingen wegens inbreuk. Deze vraag valt dus onder het beginsel van procedurele autonomie, waar het derde onderdeel van de gestelde vraag over gaat.
- 58 Wat dit derde onderdeel betreft, lijkt de verwijzende rechter een causaal verband te zien tussen de bewoordingen van het dictum van de te nemen beslissing tot beslechting van het hoofdgeding en de vermeende moeilijkheden waarmee de verweerder in het stadium van de tenuitvoerlegging ervan zou kunnen worden geconfronteerd. Er moet evenwel worden vastgesteld dat deze moeilijkheden voortvloeien uit de tenuitvoerleggingsprocedure, die volgt op de vordering wegens inbreuk.
- 59 Derhalve moet worden onderzocht of het feit dat de verweerder in het stadium van de tenuitvoerlegging op grond van het nationale recht over beperkte rechtsmiddelen en procedurele waarborgen beschikt, in strijd is met de Unierechtelijke eisen van daadwerkelijke rechtsbescherming en dus met de eenheid en de doeltreffendheid van het Unierecht.
- 60 Het beginsel van daadwerkelijke rechtsbescherming van de rechten die de justitiabelen aan het recht van de Unie ontnemen is een algemeen beginsel van Unierecht dat uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeit, dat is neergelegd in de artikelen 6 en 13 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat op 4 november 1950 te Rome is ondertekend, en dat tegenwoordig wordt bevestigd in artikel 47 van het Handvest (arrest van 21 december 2021, *Randstad Italia*, C-497/20, EU:C:2021:1037, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 61 De wezenlijke inhoud van het in artikel 47 van het Handvest neergelegde recht op een doeltreffende voorziening in rechte bestaat er onder andere in dat de houder van dit recht toegang moet hebben tot een gerecht dat bevoegd is om de eerbiediging van de uit het Unierecht voortvloeiende rechten te waarborgen en om daartoe alle voor het bij hem aanhangige geding relevante feitelijke en juridische kwesties te onderzoeken [arrest van 6 oktober 2020, *Luxemburgse Staat (Rechtsbescherming tegen een verzoek om inlichtingen in belastingzaken)*, C-245/19 en C-246/19, EU:C:2020:795, punt 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 62 Bovendien maakt het beginsel van wapengelijkheid, dat een logisch uitvloeisel is van het begrip eerlijk proces en tot doel heeft het evenwicht tussen de procespartijen te waarborgen door te garanderen dat elk aan de rechter overgelegd document kan worden gecontroleerd en bestreden door alle procespartijen, integraal deel uit van het in artikel 47 van het Handvest neergelegde beginsel van daadwerkelijke rechtsbescherming van de rechten die de justitiabelen aan het Unierecht ontlelen. Dit beginsel houdt in het bijzonder in dat elke partij een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om haar zaak, daaronder begrepen haar bewijzen, onder zodanige omstandigheden voor te dragen dat zij ten opzichte van de tegenpartij niet wezenlijk wordt benadeeld [zie in die zin arresten van 17 juli 2014, *Sánchez Morcillo en Abril García*, C-169/14, EU:C:2014:2099, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 10 februari 2022, *Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld* (Verjaringstermijn), C-219/20, EU:C:2022:89, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 63 Voorts zij eraan herinnerd dat het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging een fundamenteel beginsel van het Unierecht vormt. Het zou in strijd zijn met dit beginsel om een rechterlijke beslissing te baseren op feiten en stukken waarvan de partijen zelf of een van hen geen kennis hebben kunnen nemen, en waarover zij dus geen standpunt hebben kunnen innemen (arrest van 12 november 2014, *Guardian Industries en Guardian Europe/Commissie*, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 64 Volgens vaste rechtspraak moet de eerbiediging van de rechten van de verdediging in elke procedure tegen iemand die tot een voor hem bezwarend besluit kan leiden, zelfs bij ontbreken van een specifieke regeling in acht worden genomen (zie in die zin arrest van 13 september 2007, *Land Oberösterreich en Oostenrijk/Commissie*, C-439/05 P en C-454/05 P, EU:C:2007:510, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 65 Onder voorbehoud van Unievoorschriften ter zake, zoals die van richtlijn 2004/48, is het krachtens het beginsel van procedurele autonomie evenwel een zaak van de interne rechtsorde van de lidstaten om de procedureregels voor de rechtsmiddelen vast te stellen, op voorwaarde evenwel dat die regels in situaties die onder het Unierecht vallen, niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke situaties naar nationaal recht gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door het Unierecht verleende rechten niet in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (arrest van 21 december 2021, *Randstad Italia*, C-497/20, EU:C:2021:1037, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 66 In het licht van de informatie in de verwijzingsbeslissing schenden de desbetreffende bepalingen van het nationale procesrecht het gelijkwaardigheidsbeginsel blijkbaar niet.
- 67 Wat het doeltreffendheidsbeginsel betreft, zij eraan herinnerd dat het Unierecht de lidstaten er niet toe verplicht om andere rechtsmiddelen in te voeren dan die welke in het nationale recht zijn vastgesteld, tenzij uit de opzet van de betrokken nationale rechtsorde blijkt dat er geen rechtsgang is waarmee, al was het maar incidenteel, de eerbiediging van de rechten die de justitiabelen aan het Unierecht ontlelen, kan worden verzekerd, of wanneer de justitiabelen slechts toegang tot de rechter kunnen krijgen door onrechtmatig te handelen (arrest van 21 december 2021, *Randstad Italia*, C-497/20, EU:C:2021:1037, punt 62).
- 68 Er moet bovendien worden benadrukt dat, volgens de rechtspraak van het Hof, ieder geval waarin de vraag rijst of een nationale procesregel de toepassing van het Unierecht onmogelijk of uiterst moeilijk maakt, moet worden onderzocht met inaanmerkingneming van de plaats van die regel in de gehele procedure voor de verschillende nationale instanties en van het verloop en de bijzondere

kenmerken van die procedure. Daartoe moet in voorkomend geval rekening worden gehouden met de beginselen die aan het nationale stelsel van rechtspleging ten grondslag liggen, zoals de bescherming van de rechten van de verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel en het goede verloop van de procedure (arresten van 10 maart 2022, Grossmania, C-177/20, EU:C:2022:175, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 17 mei 2022, SPV Project 1503 e.a., C-693/19 en C-831/19, EU:C:2022:395, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 69 Een marktdeelnemer die in het bezit is van waren die door de houder van dat merk of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, ontleent rechten aan het door de artikelen 34 en 36 VWEU en artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001 gewaarborgde recht van vrij verkeer van goederen, die de nationale rechters moeten beschermen (zie in die zin arresten van 19 december 1968, Salgoil, 13/68, EU:C:1968:54, blz. 645, en 11 juni 2015, Berlington Hungary e.a., C-98/14, EU:C:2015:386, punt 105 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 70 Gelet op het beginsel van procedurele autonomie, dat is erkend in de in punt 65 van dit arrest genoemde rechtspraak, en onder voorbehoud van de bepalingen van richtlijn 2004/48, kan het Unierecht zich echter niet verzetten tegen een rechterlijke praktijk die erin bestaat het dictum van de beslissing waarbij een vordering wegens inbreuk op een Uniemerkt wordt toegewezen in algemene bewoordingen op te stellen, mits de verweerder beschikt over daadwerkelijke rechtsbescherming van de rechten waar hij krachtens de artikelen 34 en 36 VWEU en artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001 aanspraak op maakt.
- 71 Indien de nationale rechter in het dictum van uitspraken tot toewijzing van vorderingen wegens inbreuk op een Uniemerkt verplicht is om door middel van een algemene formulering de waren aan te duiden die niet eerder door de merkhouders of met diens instemming in de EER in de handel zijn gebracht, moet de verweerder in het stadium van de tenuitvoerlegging bijgevolg beschikken over alle waarborgen van een eerlijk proces teneinde het bestaan van een inbreuk op een dreigende inbreuk op de uitsluitende rechten van de merkhouders daadwerkelijk te kunnen aanvechten en zich te kunnen verzetten tegen de inbeslagneming van exemplaren van waren waarvoor de uitsluitende rechten van de merkhouders zijn uitgeput en die dus vrij kunnen circuleren binnen de EER.
- 72 Wat de door de verwijzende rechter vermelde omstandigheid betreft dat het voor AB bij gebreke van toegang tot de gegevensbanken van Harman objectief gezien niet mogelijk is om aan te tonen dat de door haar aangekochte waren door Harman of met haar toestemming in de EER in de handel waren gebracht, zou het noodzakelijk kunnen blijken – zoals de advocaat-generaal in punt 90 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zelfs ingeval het bestaan van een exclusief distributiesysteem niet wordt aangetoond – dat de voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit of, naargelang het geval, de rechter die bevoegd is om uitspraak te doen over beroepen tegen handelingen van die autoriteit, de bewijslast aanpast wanneer zij op basis van de specifieke omstandigheden in verband met de handel in de betrokken producten zouden vaststellen dat de in punt 50 van dit arrest in herinnering gebrachte regel betreffende de bewijslast de merkhouders in staat stelt de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert.
- 73 Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 36, tweede volzin, VWEU, artikel 47 van het Handvest en richtlijn 2004/48, aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een rechterlijke praktijk die erin bestaat het dictum van de beslissing waarbij een vordering wegens inbreuk op een Uniemerkt wordt toegewezen, op te stellen in bewoordingen die, wegens

het algemene karakter ervan, het aan de voor de tenuitvoerlegging van deze beslissing bevoegde autoriteit overlaten om te bepalen op welke waren deze beslissing van toepassing is, voor zover de verweerder in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure de vaststelling van de waren waarop deze procedure betrekking heeft, kan betwisten en een rechter met inachtneming van de bepalingen van richtlijn 2004/48 kan nagaan en oordelen welke waren daadwerkelijk door de merkhouders of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

Kosten

- 74 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 15, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, gelezen in samenhang met artikel 36, tweede volzin, VWEU, artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten,

moet aldus worden uitgelegd dat:

het zich niet verzet tegen een rechterlijke praktijk die erin bestaat het dictum van de beslissing waarbij een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk wordt toegewezen, op te stellen in bewoordingen die, wegens het algemene karakter ervan, het aan de voor de tenuitvoerlegging van deze beslissing bevoegde autoriteit overlaten om te bepalen op welke waren deze beslissing van toepassing is, voor zover de verweerder in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure de vaststelling van de waren waarop deze procedure betrekking heeft, kan betwisten en een rechter met inachtneming van de bepalingen van richtlijn 2004/48 kan nagaan en oordelen welke waren daadwerkelijk door de merkhouders of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.

ondertekeningen