

Stefan J. Schröter

EuGH-Urteil vom 22. November 2022, Rs. C-175/21

Urteilstenorierung und Beweislast bei der Erschöpfung von Unionsmarken – Auslegung von Art. 36 Satz 2 AEUV in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 der Verordnung 2017/2011 und Art. 19 Abs. 1 EUV

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) befasst sich in seinem Urteil vom 22. November 2022 mit der Auslegung von Art. 36 Satz 2 AEUV in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 der Verordnung 2017/2011 und Art. 19 Abs. 1 EUV im Zusammenhang mit der Beweislastlage bei der Erschöpfung von Unionsmarken. Konkret stellte sich einem polnischen Gericht die Frage, ob das Urteilsdispositiv einer markenrechtlichen Unterlassungsklage so allgemein formuliert sein darf, dass erst im Vollstreckungsverfahren entschieden wird, auf welche Waren das Urteil Anwendung findet.

Dans son arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est penchée sur l'interprétation de la deuxième phrase de l'art. 36 TFUE, en relation avec l'art. 15 al. 1 du Règlement d'exécution 2017/2011 et l'art. 19 al. 1 TUE, traitant de la charge de la preuve en matière d'épuisement du droit de marque de l'UE. Concrètement, un tribunal polonais s'est posé la question de savoir si le dispositif d'un jugement relatif à une action en cessation en matière de marques pouvait être formulé de manière si générale que l'on ne décide qu'au cours de la procédure d'exécution à quels produits le jugement s'applique.

In seinem Urteil hatte der EuGH eine Vorlagefrage des Regionalgerichts Warschau zu beantworten, welche die Auslegung von Art. 36 Satz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 der Unionsmarkenverordnung (UMV, Verordnung 2017/2011) und Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) betrifft.

Der Entscheidung ging ein Rechtsstreit über eine Markenverletzung zwischen *Harman International Industries Inc.* und der *ABS.A.* voraus. Harman stellt audiovisueller Geräte wie z.B. Kopfhörer her und hat in Polen einen Vertragshändler, der ihre Produkte unter den Marken HARMAN und JBL vertreibt. Diese beiden Unionsmarken stehen im Eigentum von Harman.

AB vertreibt auf dem polnischen Markt Produkte von Harman, welche sie bei einem anderen Lieferanten als dem Vertragshändler von Harman bezogen hat. Harman warf AB daraufhin vor, ihre Unionsmarke unrechtmässig zu verwenden. AB verteidigt sich mit der Erschöpfung der Unionsmarke und beruft sich im Wesentlichen auf die von ihrem Lieferanten erhaltene Zusicherung, dass die Einfuhr der fraglichen Waren auf den polnischen Markt die Marken von Harman nicht verletze, da diese Waren von Harman oder mit ihrer Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden seien.

Das Regionalgericht Warschau führt im Rahmen des Vorlageverfahrens zur Erschöpfung aus, dass die von Harman verwendeten Warenkennzeichnungssysteme nicht im-

mer ausreichen, um den Bestimmungsmarkt jeder ihrer Waren festzustellen. Um mit Sicherheit zu klären, ob eine bestimmte Ware für den EWR-Markt bestimmt sei, müsse auf eine Datenbank von Harman zurückgegriffen werden.

Bei der Tenorierung ihrer Entscheidungen, mit denen einer Klage wegen Verletzung einer Unionsmarke stattgegeben wird, beziehen sich die polnischen Gerichte allgemein auf «Waren, die nicht zuvor vom Kläger (Inhaber der Unionsmarke) oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht wurden».

Da im polnischen Vollstreckungsverfahren die Möglichkeiten der Beweiserhebung eingeschränkt sind und die vorgesehene Vollstreckungsabwehrklage nicht dazu geeignet ist, den Inhalt der gerichtlichen Entscheidung zu klären, befürchtete das Vorlagegericht, die Beklagte dem Risiko einer Sanktion wegen nicht Befolgung des Unterlassungsurteils auszusetzen, wenn sie erschöpfte Ware im EWR vertreibt.

Daher bestand aus Sicht des Regionalgerichts Warschau die Gefahr, dass der freie Warenverkehr durch diese gerichtliche Praxis bei der Formulierung des Unterlassungstenors beschränkt werde. Das Regionalgericht Warschau hat das Verfahren daher ausgesetzt und dem Gerichtshof die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob Art. 36 Satz 2 AEUV in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 der Unionsmarkenverordnung (Verordnung (EU) 2017/1001, UMV) und mit Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV dahin auszulegen sei, dass er einer Praxis der nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten entgegensteht, wenn ein Urteilsdispositiv bezüglich der Verletzung einer Unionsmarke so allgemein formuliert ist, dass es der Vollstreckungsbehörde überlassen bleibt, zu entscheiden, auf welche Waren das Urteil Anwendung findet.

STEFAN J. SCHRÖTER, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Zürich.

Der EuGH hat diese Vorlagefrage in drei Teilfragen untergliedert. Als Erstes befasst sich der EuGH mit der Frage, wann eine Unionsmarke erschöpft ist und welche Erfordernisse zum Schutz des freien Warenverkehrs bestehen. Anschliessend analysiert der EuGH die Anforderungen aus der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48 an Massnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe. Abschliessend erläutert er die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Schaffung der erforderlichen Rechtsmittel und zur Gewährleistung von fairen Verfahren im Sinne von Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.¹

I. Zum ersten Teil der Vorlagefrage

Gemäss Art. 9 UMW besitzt der Inhaber einer Unionsmarke das ausschliessliche Recht, Dritten zu verbieten, mit seiner Marke versehene Waren, ohne seine Zustimmung einzuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen. Art. 15 Abs. 1 UMW enthält mit dem sogenannten Erschöpfungsgrundsatz eine Ausnahme, indem er vorsieht, dass die Erschöpfung des Markenrechts eintritt, wenn die Waren von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht wurden.

Der EuGH befasst sich insoweit zunächst mit der Beweislast im Zusammenhang mit erschöpfter Ware und hält fest, dass grundsätzlich die Partei, welche sich auf die Erschöpfung beruft, diese beweisen muss. Von dieser allgemeinen Beweislastregelung könne aber abgewichen werden, wenn andernfalls Abschottungen nationaler Märkte und ein entsprechender Fortbestand von Preisunterschieden gefördert würde,² was insbesondere bei einem ausschliesslichen Vertriebssystem zu befürchten wäre.³ Der EuGH stellt aber klar, dass der Markeninhaber dadurch nicht verpflichtet wird, ein System zur Erkennung der für den EWR bestimmten Waren einzuführen, da hierfür keine Rechtsgrundlage besteht. Ausserdem würde jede dahin gehende Verpflichtung die Möglichkeit des Markeninhabers ungebührlich einschränken, den für eine bestimmte Ware ursprünglich vorgesehenen Bestimmungsmarkt kurzfristig zu ändern.⁴

II. Zum zweiten Teil der Vorlagefrage

Der Gerichtshof führt aus, dass obwohl das Verfahren im Zusammenhang mit einer Verletzungsklage durch die Richtlinie 2004/48 harmonisiert ist, diese keine Regelung bezüglich der Formulierung des Urteilsdispositivs enthält. Entsprechend unterliegt diese Frage dem Grundsatz der nationalen Verfahrensautonomie, welche Gegenstand des dritten Teils der Vorlagefrage ist.

III. Zum dritten Teil der Vorlagefrage

Im letzten Teil der Vorlagefrage prüft der EuGH, ob die begrenzten Rechtsbehelfe und Verfahrensgarantien im Zwangsvollstreckungsverfahren mit den unionsrechtlichen Verfahrensgrundsätzen im Einklang stehen.

Nach einer kurzen Zusammenfassung der allgemeinen Verfahrensgrundsätze (u.a. Grundsatz der Waffengleichheit; Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte und Effektivitätsgrundsatz)⁵ betont der EuGH, dass es nach dem entscheidenden Grundsatz der Verfahrensautonomie Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung jedes Mitgliedstaats ist, die verfahrensrechtlichen Modalitäten der möglichen Rechtsbehelfe festzulegen. Nach dem Äquivalenzgrundsatz sei lediglich vorausgesetzt, dass diese Modalitäten bei dem Unionsrecht unterliegenden Sachverhalten nicht ungünstiger sind als bei gleichartigen Sachverhalten, die dem innerstaatlichen Recht unterliegen. Dies war im zu beurteilenden Fall im polnischen Recht nach Ansicht des EuGH offensichtlich nicht der Fall.

Der Gerichtshof kommt sodann zum Schluss, dass es dem Unionsrecht nicht widerspricht, wenn das Urteilsdispositiv allgemein formuliert wird, solange der Beklagte seine Rechte im Zwangsvollstreckungsverfahren wahrnehmen kann.⁶ Demnach muss der Beklagte im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens die Möglichkeit haben, die Rechte des Markeninhabers zu bestreiten und sich der Beschlagnahmung der Waren zu widersetzen und im konkreten Fall eine Erschöpfung darzulegen. Soweit dies aus tatsächlichen Gründen mit Beweisschwierigkeiten verbunden ist, verweist der EuGH nochmals auf die genannte Möglichkeit einer Beweislasterleichterung,⁷ welche auch durch die für die Zwangsvollstreckung zuständige Behörde oder das Gericht, das für die Entscheidung über Rechtsbehelfe gegen die Handlungen dieser Behörde zuständig ist, anzuwenden sei, wenn deren Voraussetzungen erfüllt sind.

IV. Ergebnis

Demnach kommt der EuGH zum Ergebnis, dass es mit dem Unionsrecht in Einklang steht, das Urteilsdispositiv im Hinblick auf die Erschöpfung allgemein zu formulieren, so dass es der Vollstreckungsbehörde bzw. dem Vollstreckungsgericht obliegt zu bestimmen, welche Waren unter ein Unterlassungsgebot fallen. Da entsprechende Urteilsformulierungen auch in anderen Mitgliedstaaten der EU üblich sind, insbesondere auch in Deutschland, hat das Urteil auch über Polen hinaus grundsätzliche Bedeutung für das Unionsmarkenrecht.

1 EuGH vom 22. November 2022, C-175/21, Rz. 36.

2 Vgl. EuGH vom 20. Dezember 2017, C 291/16, Rz. 52 f.

3 Vgl. EuGH vom 8. April 2003, C-244/00, Rz. 39.

4 EuGH vom 22. November 2022, C-175/21, Rz. 55.

5 EuGH vom 22. November 2022, C-175/21, Rz. 59 ff.

6 EuGH vom 22. November 2022, C-175/21, Rz. 70.

7 EuGH vom 22. November 2022, C-175/21, Rz. 72.