

**Rechtssache C-367/21**

**Zusammenfassung des Vorabentscheidungsersuchens gemäß Art. 98 Abs. 1  
der Verfahrensordnung des Gerichtshofs**

**Eingangsdatum:**

14. Juni 2021

**Vorlegendes Gericht:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Bezirksgericht Warschau, Polen)

**Datum der Vorlageentscheidung:**

1. April 2021

**Klägerin:**

Hewlett Packard Development Company LP

**Beklagte:**

Senetic Spółka Akcyjna

---

**Gegenstand des Ausgangsverfahrens**

Ansprüche wegen Verletzung von ausschließlichen Rechten an Unionsmarken

**Gegenstand und Rechtsgrundlage des Vorabentscheidungsersuchens**

Auslegung des Art. 15 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 [Unterabs. 2] EUV und mit Art. 36 Satz 2 AEUV im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit der nationalen Rechtsprechung mit diesen Normen in Verfahren über die Verletzung von Rechten an Unionsmarken. Auslegung der Art. 34 bis 36 AEUV in Verbindung mit den Art. 9 und 102 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 9 und 130 der Verordnung 2017/1001) im Zusammenhang mit der Benutzung eines ausschließlichen Rechts an einer Marke zur Beschränkung einer wirtschaftlichen Tätigkeit, die in Parallelimporten besteht. Rechtsgrundlage: Art. 267 AEUV

## Vorlagefragen

I. Ist Art. 36 Satz 2 AEUV in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke und mit Art. 19 Abs. 1 [Unterabs. 2] EUV dahin auszulegen, dass er einer Praxis der nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten entgegensteht, nach der die Gerichte:

- bei der Prüfung von Ansprüchen eines Unionsmarkeninhabers auf Untersagung der Einfuhr, der Ausfuhr [und der] Bewerbung von Waren unter einer Unionsmarke bzw. auf Anordnung der Rücknahme solcher Waren vom Markt,
- bei der Entscheidung im Sicherungsverfahren über die Pfändung von Waren unter Unionsmarken,

in ihren Entscheidungen auf „Gegenstände, die nicht vom Inhaber einer Unionsmarke bzw. mit dessen Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind“, abstellen und hierdurch die Bestimmung der Gegenstände unter einer Unionsmarke, die von diesen urteilsgegenständlichen Ge- und Verboten betroffen sind (d. h. die Bestimmung, welche Gegenstände nicht vom Markeninhaber bzw. mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht wurden), angesichts der allgemeinen Formulierung der Entscheidung dem Vollstreckungsorgan überlassen wird, das sich bei der Vollstreckung der Entscheidung auf die Erklärungen des Markeninhabers bzw. auf die von ihm zur Verfügung gestellten Instrumente (darunter IT-Tools und Datenbanken) stützt, während die Zulässigkeit der Anfechtung von solchen Entscheidungen der Vollstreckungsbehörde vor dem erkennenden Gericht aufgrund der Natur der dem Beklagten im Sicherungs- bzw. Vollstreckungsverfahren zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ausgeschlossen bzw. beschränkt ist?

II. Sind die Bestimmungen der Art. 34, 35 und 36 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dahin auszulegen, dass sie für den Inhaber einer Gemeinschaftsmarke (jetzt Unionsmarke) die Möglichkeit ausschließen, sich auf den Schutz der Art. 9 und 102 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (jetzt Art. 9 und 130 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke) zu berufen, wenn:

- der Inhaber der Gemeinschaftsmarke (Unionsmarke) Waren, die mit der Marke gekennzeichnet sind, innerhalb und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums über autorisierte Händler vertreibt, die die mit der Marke gekennzeichneten Waren an andere als Endverbraucher dieser Waren ausschließlich innerhalb des offiziellen Vertriebsnetzes weiterverkaufen dürfen und gleichzeitig verpflichtet sind, die Waren ausschließlich von anderen autorisierten Händlern oder vom Markeninhaber zu beziehen,

- die mit der Unionsmarke versehenen Waren keine Kennzeichen oder anderen Unterscheidungsmerkmale aufweisen, die es ermöglichen würden, den Ort ihres Inverkehrbringens durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung erkennen zu lassen,
- der Beklagte Waren unter der Unionsmarke im Europäischen Wirtschaftsraum erworben hat,
- Verkäufer der mit der Marke gekennzeichneten Waren dem Beklagten gegenüber eine Erklärung abgegeben haben, dass diese Waren im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften im Europäischen Wirtschaftsraum vertrieben werden dürfen,
- der Inhaber der Unionsmarke kein IT-Tool (oder ein anderes Hilfsmittel) oder Kennzeichnungssystem zur Verfügung stellt, das es einem potenziellen Käufer von mit der Marke gekennzeichnete Waren ermöglicht, sich vor dem Kauf selbstständig davon zu überzeugen, dass die Waren rechtmäßig im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht werden, und sich weigert, eine solche Überprüfung auf Verlangen des Käufers vorzunehmen?

#### **Angeführte unionsrechtliche Vorschriften**

Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1)

Art. 9 und 102 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) (jetzt Art. 9 und 130 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke)

Art. 34, 35 und 36 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)

Art. 19 Abs. 1 [Unterabs. 2] des Vertrags über die Europäische Union (EUV)

Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 2004, L 157, S. 45)

#### **Angeführte nationale Vorschriften**

Gesetz vom 17. November 1964 – Kodeks postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung) (vereinheitlichte Fassung: Dz. U. 2019, Pos. 1640 mit Änderungen) – Art. 325, 758, Art. 759 § 1, Art. 767 §§ 1, 2, 4 und 5, Art. 777 § 1 Nr. 1, Art. 803, Art. 840 § 1 Nrn. 1 und 2, Art. 843 §§ 2 und 3, Art. 1050 §§ 1 und 3 sowie Art. 1051 § 1

## Kurze Darstellung des Sachverhalts und des Verfahrens

- 1 Die Klägerin im Ausgangsverfahren, die Hewlett-Packard Development Company LP mit Sitz in Houston (Vereinigte Staaten), ist Inhaberin ausschließlicher Rechte an Unionsmarken, die unter den Nrn. 008579021 und 000052449 eingetragen sind.
- 2 Die Klägerin wendet ein Vertriebssystem für ihre Waren an, in dessen Rahmen: 1) die Waren mit Unionsmarken gekennzeichnet und von autorisierten Vertretern verkauft werden, 2) die autorisierten Vertreter sich gegenüber der Klägerin verpflichten, mit ihren Marken gekennzeichnete Waren nicht an andere Abnehmer – die nicht Endverbraucher dieser Waren sind – zu verkaufen als an solche, die zum Vertriebsnetz der Klägerin gehören, und 3) die autorisierten Händler verpflichtet sind, die Waren nur von anderen autorisierten Händlern oder von der Markeninhaberin (der Klägerin) zu beziehen.
- 3 Die Klägerin verwendet für ihre Waren keine Kennzeichnungssysteme, die erkennen lassen würden, ob das Produkt von der Klägerin für den Markt des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bestimmt ist oder nicht. Die Bestimmung des Marktes, für den die mit den Marken gekennzeichneten Waren bestimmt sind, erfordert den Einsatz eines der Klägerin zugänglichen IT-Tools, das eine Datenbank über die Waren umfasst, einschließlich einer Angabe des Marktes, für den der jeweilige Artikel bestimmt war.
- 4 Die Beklagte im Ausgangsverfahren, die Senetic SA mit Sitz in Katowice (Polen), ist im Vertrieb von Computerhardware tätig. Die Beklagte führte von der Klägerin hergestellte und von ihr mit ihren Unionsmarken gekennzeichnete Waren auf den polnischen Markt ein. Die Beklagte kaufte die streitgegenständlichen Waren von (im EWR ansässigen) Verkäufern, die keine offiziellen Vertragshändler der Klägerin waren, und forderte vor dem Kauf der Waren von ihren Vertragspartnern Erklärungen ein und erhielt diese auch, wonach der Vertrieb der Waren im EWR die ausschließlichen Rechte der Klägerin nicht verletze.
- 5 Die Beklagte forderte vor dem Kauf von Waren bei ihren Vertragspartnern von autorisierten Vertretern der Klägerin eine Bestätigung ein, dass bestimmte Waren im EWR ohne Beeinträchtigung der ausschließlichen Rechte der Klägerin in Verkehr gebracht können. Diese Anforderung blieb unbeantwortet. Weder die Klägerin noch die autorisierten Händler der Klägerin stellten der Beklagten Hilfsmittel (u. a. IT-Tools) zur Verfügung, die eine Überprüfung des Bestimmungsortes der einzelnen Exemplare der streitgegenständlichen Ware ermöglichen. Die autorisierten Vertreter anderer Unternehmer (Hardwarehersteller) ermöglichen der Beklagten eine solche Überprüfung sehr wohl.
- 6 Die Beklagte erhielt von ihren Lieferanten die Zusicherung, dass das Inverkehrbringen der genannten Waren auf dem polnischen Markt die ausschließlichen Unionsmarkenrechte der Klägerin nicht verletze, da diese Rechte

bereits durch das Inverkehrbringen dieser Waren unter Unionsmarken auf den Markt des EWR durch die Klägerin bzw. mit deren Zustimmung erschöpft seien.

- 7 Die Klägerin beantragt beim vorlegenden Gericht, der Beklagten die Verletzung der Unionsmarkenrechte der Klägerin zu untersagen, indem ihr verboten wird, Computerhardware, auf der wenigstens eine Unionsmarke der Klägerin angebracht ist und die nicht bereits durch die Klägerin bzw. mit ihrer Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden ist, einzuführen, auszuführen, zu bewerben oder zu lagern. Ferner beantragt die Klägerin, der Beklagten aufzutragen, solche Waren vom Markt zu nehmen.

### **Kurze Darstellung der Begründung der Vorlage**

- 8 Für die Beklagte ist der Nachweis, dass ein bestimmtes Produktexemplar durch die Klägerin bzw. mit ihrer Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden ist, im Ausgangsverfahren erheblich erschwert. Zwar kann die Beklagte sich an ihren Lieferanten wenden, sie wird aber keine Auskunft darüber erhalten, von wem dieser die Produktexemplare erworben hat, da die Lieferanten ihre Bezugsquellen nicht offenlegen, um ihre Abnehmer nicht zu verlieren.
- 9 Zur ersten Vorlagefrage weist das vorlegende Gericht darauf hin, dass die polnischen Gerichte in der Praxis im Tenor von Entscheidungen, mit denen einem Rechtsbehelf wie dem, mit dem das vorlegende Gericht befasst ist, stattgegeben wird, den Begriff „mit den Marken des Antragstellers gekennzeichnete Waren, die nicht zuvor vom Antragsteller (der Unionsmarke) oder mit dessen Zustimmung im Gebiet des [EWR] in den Verkehr gebracht worden sind“, anführen haben. Analog hierzu werden gerichtliche Entscheidungen formuliert, in denen auf Grundlage der nationalen Vorschriften, mit denen Art. 8 der Richtlinie 2004/08 umgesetzt wird, die Erteilung von Auskünften über den Ursprung und die Vertriebswege von Waren oder einstweilige Maßnahmen, etwa die Pfändung solcher Waren, angeordnet werden.
- 10 Alle o. g. Entscheidungen stellen als Vollstreckungstitel die Grundlage für die Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen dar. Die genannte Formulierung der Entscheidungen führt in der Praxis zu erheblichen Unklarheiten bei der Vollstreckung solcher Entscheidungen.
- 11 In vorliegenden Verfahren verpflichtete das vorlegende Gericht die Beklagte zur Auskunft über das Vertriebsnetz von Geräten – die im Besitz der Beklagten waren – unter der Unionsmarke der Klägerin, die nicht von der Klägerin bzw. mit ihrer Zustimmung in den EWR eingeführt worden waren. Mit einem Beschluss über die Auslegung der verfahrensgegenständlichen Entscheidung verpflichtete das Gericht die Beklagte, dem Gerichtsvollzieher sämtliche Seriennummern der genannten Geräte mitzuteilen, und die Klägerin, dem Gerichtsvollzieher Zugang zu ihrer Datenbank zu gewähren, mit deren Hilfe der Gerichtsvollzieher sodann nachprüfen sollte, ob die konkreten Produktexemplare von der Klägerin bzw. mit ihrer Zustimmung in den EWR eingeführt worden waren. Diese Entscheidung

wurde mit Beschluss des Sąd Apelacyjny w Warszawie (Berufungsgericht Warschau) abgeändert. Der Sąd Apelacyjny stellte fest, dass die Formulierung „Waren, die nicht von der Klägerin bzw. mit ihrer Zustimmung in den [EWR] eingeführt worden sind“, es im Grunde der Beklagten überlasse zu bestimmen, welche Waren im Besitz der Beklagten von der Klägerin bzw. mit ihrer Zustimmung in den EWR eingeführt worden sind. Folglich sei die Beklagte berechtigt, der Klägerin mitzuteilen, dass sie keine von der Entscheidung umfassten Waren besitze.

- 12 In einem anderem Verfahren wurde ein vor Einleitung eines Hauptverfahrens vor dem vorliegenden Gericht erlassener Beschluss über eine Sicherheitsleistung vollstreckt, in dem der Kläger alle im Besitz eines Beklagten befindlichen Waren unter seiner Unionsmarke pfänden ließ. Im Ergebnis wies der Kläger gegenüber dem Vollstreckungsorgan diejenigen Produktexemplare nach, die von ihm in den EWR eingeführt worden waren und bezüglich derer das Ausschließlichkeitsrecht aus der Unionsmarke erschöpft war. Der Inhalt der gerichtlichen Entscheidung wurde insoweit im Vollstreckungsverfahren durch die Erklärung des Klägers ergänzt. Der Inhalt der gerichtlichen Entscheidung für sich war nämlich nicht ausreichend, um eine Bestimmung derjenigen Produktexemplare vornehmen zu können, die gepfändet werden sollten.
- 13 Derart formulierte Urteile führen somit zu einer ihnen diametral entgegengesetzten Praxis ihrer Vollstreckung. Angefangen damit, dass Vollstreckungshandlungen in Bezug auf alle Gegenstände unter der Marke des Klägers durchgeführt werden, die sich im Besitz des Beklagten befinden (ohne Rücksicht darauf, ob in Bezug auf diese Gegenstände die Rechte des Klägers aus der Unionsmarke erschöpft sind), bis dahin, dass dem Kläger Rechtsschutz verwehrt und dem Beklagten die Bestimmung überlassen wird, welche sich in seinem Besitz befindlichen Waren unter der Unionsmarke des Klägers von diesem bzw. mit seiner Zustimmung in den EWR eingeführt worden sind. Hierbei weckt die fragliche Formulierungspraxis Zweifel im Lichte der nationalen Vorschriften, denn die gerichtliche Entscheidung über Ansprüche der Parteien muss so formuliert werden, dass deren Vollstreckung allein aufgrund des Entscheidungstenors möglich ist, ohne dass es einer Verweisung auf die Entscheidungsbegründung bzw. der Vornahme weiterer Tätigkeiten bedarf. Nach Ansicht des vorliegenden Gerichts führt die Einbeziehung von Verboten und Anordnungen in gerichtlichen Entscheidungen, die die genannte Formulierung umfassen, dazu, dass die Entscheidung sich lediglich auf eine Wiederholung des Wortlautes der sie tragenden Vorschriften beschränkt, ohne aber die sich aus diesen Vorschriften für die Verfahrenspartei ergebenden Verpflichtungen zu konkretisieren.
- 14 Nach Ansicht des vorliegenden Gerichts würde die Anerkennung dieser Praxis zulassen, dass aufgrund einer Entscheidung eines Gerichts eines Mitgliedstaats Waren gepfändet werden, deren freier Verkehr auf dem Gebiet des EWR rechtmäßig ist, und – mehr noch – eine solche Pfändung erfolgt, obwohl keine Verletzung von Rechten aus Unionsmarken vorliegt. Somit könnte der Beklagte

bei dieser Praxis tatsächlich schon deshalb mit Sanktionen belegt werden (in Gestalt der Pfändung der sich im Besitz des Beklagten befindenden Ware), weil er ohne Zustimmung des Klägers mit Waren unter der Unionsmarke des Klägers Handel treibt, selbst wenn es einer solchen Zustimmung aufgrund der eingetretenen Erschöpfung der Markenrechte nicht bedarf.

- 15 Gem. Art. 19 Abs. 1 [Unterabs.] 2 EUV schaffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist. Einen solchen Bereich stellen sowohl der freie Warenverkehr als auch das – diesem freien Warenverkehr dienende – Institut der Erschöpfung von Markenrechten dar. Die Erschöpfung hat regionalen Charakter und bezweckt die Sicherung des freien Verkehrs im EWR von Waren unter einer Unionsmarke, die vom Markenberechtigten in dieses Gebiet bzw. mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht wurden.
- 16 Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts ist fraglich, ob angesichts des Wortlauts der beschriebenen Entscheidungen in Unionsmarkensachen der gerichtliche Schutz des freien Warenverkehrs gewährleistet ist. Diese Zweifel gründen auf dem nationalen System der Rechtsbehelfe des Schuldners im Verfahren der Zwangsvollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Unionsmarkensachen. Diese Rechtsbehelfe, deren grundlegenden Eigenschaften sowie die Praxis ihrer Anwendung werden nachstehend beschrieben.
- 17 Eine einstweilige Verfügung (über die Sicherung von Rechten durch Pfändung der Warenexemplare) wird vom Gerichtsvollzieher vollstreckt. Im Falle der Pfändung von Waren durch den Gerichtsvollzieher steht dem Schuldner (dem Beklagten) die Beschwerde gegen Maßnahmen des Gerichtsvollziehers zu, die beim Sąd Rejonowy (Rayongericht) einzulegen ist (d. h. solche Beschwerden werden nicht von den Abteilungen für Geistiges Eigentum der Sądy Okręgowe [Bezirksgerichte] entschieden). Die Beschwerde gegen Maßnahmen des Gerichtsvollziehers ist ein Rechtsbehelf, der auf die Beseitigung von Verstößen des Gerichtsvollziehers abzielt, die darin bestehen, dass er die Zwangsvollstreckung auf eine Weise durchführt, die mit den Vorschriften der Zivilprozessordnung unvereinbar ist. Es ist also kein Rechtsbehelf, der auf die Überprüfung der materiellen Grundlage des Anspruchs des Gläubigers abzielt. Im Ergebnis ist es im Rahmen der Beschwerde gegen Maßnahmen des Gerichtsvollziehers nicht möglich festzustellen, ob ein gekennzeichnetes Produktexemplar durch den Markenberechtigten bzw. mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurde.
- 18 Die mangelnde Wirksamkeit des genannten Rechtsbehelfs im Falle der Pfändung aller Waren unter der Unionsmarke (und nicht nur von solchen, die nicht zuvor durch den Markenberechtigten bzw. mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurden) durch den Markenberechtigten zeigt sich auch in der Praxis. So hat z. B. in einem solchen Fall ein Gericht auf die Beschwerde eines Schuldners gegen Maßnahmen des Gerichtsvollziehers hin dem Gerichtsvollzieher die Einholung eines Gutachtens eines Patentanwalts aufgegeben. In seinem Gutachten

stellte der Patentanwalt fest, dass lediglich der Kläger (als Markenberechtigter) bestimmen könne, welche Produktexemplare zu pfänden seien. In der Praxis bestimmt also der Markenberechtigte (in Zusammenarbeit mit dem Gerichtsvollzieher) die zu pfändenden Gegenstände, wobei seine Erklärung einer gerichtlichen Überprüfung nicht untersteht, da die Beschwerde gegen Maßnahmen des Gerichtsvollziehers eine solche Überprüfung nicht zulässt.

- 19 Ähnliche Zweifel kommen bei der Vollstreckung eines Urteils auf, mit dem einem Beklagten die Einfuhr, Ausfuhr, Werbung und Lagerung von Waren unter der Unionsmarke der Klägerin untersagt wird, die nicht zuvor durch die Klägerin bzw. mit ihrer Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht wurden. Ein solches Urteil unterliegt der Vollstreckung durch das Gericht als Vollstreckungsbehörde gemäß Art. 1051 der polnischen Zivilprozessordnung, der vorsieht, dass das Gericht auf Antrag des Gläubigers nach Anhörung der Parteien und nach Feststellung, dass der Schuldner pflichtwidrig gehandelt hat, eine Geldstrafe gegen ihn verhängt. Die genannte Vorschrift sieht ausdrücklich lediglich die Anhörung der Parteien, nicht aber die Einleitung eines gerichtlichen Beweisverfahrens vor. Mithin wird im Zwangsvollstreckungsverfahren das Gericht als Vollstreckungsorgan bestimmen, ob die jeweiligen Produktexemplare von der verfahrensgegenständlichen Untersagung umfasst sind, und zwar ausschließlich auf Grundlage der in der Anhörung abgegebenen Erklärungen der Parteien.
- 20 Selbst wenn das Gericht als Vollstreckungsbehörde befugt wäre, in dieser Hinsicht Beweis zu erheben, müsste es sich nur auf die vom Gläubiger vorgelegten Beweise (d. h. auf die vom Gläubiger verwendeten IT-Tools) und die daraus gezogenen Erklärungen stützen, da die Angabe der aufeinanderfolgenden Verkäufer und das Exemplar der Ware durch die Beklagte im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens auf die gleichen Schwierigkeiten wie das Prüfungsverfahren stieße (vgl. oben, Rn. 8).
- 21 Analog hierzu stellt sich die Situation bei der Vollstreckung eines Urteils dar, mit dem die Rücknahme vom Markt der jeweiligen Produktexemplare angeordnet wird. In diesem Fall wird das Zwangsvollstreckungsverfahren gemäß Art. 1050 der polnischen Zivilprozessordnung vom Gericht geführt. Im Unterschied zum Verfahren nach ihrem Art. 1051 ist keine gerichtliche Feststellung notwendig, dass der Schuldner dem gerichtlichen Urteil nicht Folge geleistet hat. Infolge dessen werden Einwendungen des Schuldners in Bezug auf die Erfüllung der dem Zwangsvollstreckungsverfahren zugrunde liegenden gerichtlichen Anordnungen nicht gehört, was wiederum dazu führt, dass der Schuldner sich nicht darauf berufen kann, dass in Bezug auf die gekennzeichneten Produktexemplare die ausschließlichen Rechte aus der Unionsmarke erschöpft sind.
- 22 Nach Ansicht des vorliegenden Gerichts ist in der genannten Situation auch die Erhebung einer Vollstreckungsgegenklage durch den Schuldner ausgeschlossen. Voraussetzung für die Einlegung einer Vollstreckungsgegenklage sind u. a.: der Eintritt eines Ereignisses, aufgrund dessen die durch Gerichtsurteil auferlegte Verpflichtung erloschen ist oder nicht vollstreckt werden kann, in bestimmten

Fällen auch die Erfüllung der Leistung sowie der Einwand der Aufrechnung. Hingegen dient die Vollstreckungsgegenklage nicht der Konkretisierung des Inhalts des den Vollstreckungstitel bildenden Urteils. Andernfalls würde das Vollstreckungsklageverfahren zu einer abermaligen Einleitung des Erkenntnisverfahrens führen.

- 23 Darüber hinaus sind die im Zusammenhang mit der Einlegung einer Vollstreckungsgegenklage an den Schuldner gestellten Anforderungen von Bedeutung. So hat der Schuldner bei der Erhebung einer Vollstreckungsgegenklage sämtliche ihm bekannten Einwendungen unter Androhung der Präklusion zu erheben. Wenn aber sämtliche Feststellungen über die fraglichen Waren nur auf der Grundlage von Beweismitteln und Instrumenten gemacht werden können, die ausschließlich dem Markenrechtsinhaber (Gläubiger) zur Verfügung stehen, dann stellt die genannte Anforderung für den Schuldner ein erhebliches Hindernis dar. Denn im Zeitpunkt der Erhebung der Vollstreckungsgegenklage ist der Schuldner nicht in der Lage darzulegen, welche von der Zwangsvollstreckung betroffenen Produktexemplare vom Einwand der Erschöpfung der Markenrechte umfasst sind.
- 24 Angesichts einer solchen Ausgestaltung der Rechtsbehelfe bietet das aus den genannten Verboten und Anordnungen geführte Zwangsvollstreckungsverfahren bzw. das Sicherungsverfahren keine Gewähr dafür, dass das Risiko ausgeschlossen wird, dass diese Verbote und Anordnungen in Bezug auf Produktexemplare vollstreckt werden, hinsichtlich deren die jeweiligen Markenrechte erschöpft sind. Das bedeutet, dass der gerichtliche Schutz des freien Warenverkehrs nicht durch die erörterte Formulierung gerichtlicher Entscheidungen eingeschränkt werden darf.
- 25 Dieses Risiko könnte durch eine präzise Formulierung der Entscheidungen vermieden werden, d. h. durch eine Formulierung, die im Zwangsvollstreckungsverfahren keine weitere Bestimmung erforderlich macht, welche der mit der Marke des Gläubigers gekennzeichneten Waren, deren Inhaber der Gläubiger ist, nicht durch den Inhaber der Unionsmarke bzw. mit dessen Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden sind. Dies wäre möglich durch einen genauen Bezug in der Entscheidung z. B. auf die Kennzeichnungen bzw. Seriennummern der Waren unter der Marke, die von den Verboten bzw. Anordnungen betroffen sind, oder auf die Waren, deren Kennzeichnungen oder Seriennummern entfernt wurden. In Bezug auf Waren, die sich im Zeitpunkt der Entscheidung im Besitz des Beklagten befinden, sollte eine solche Formulierung des Klageantrags (und folglich auch des Gerichtsurteils) nicht schwerfallen. In Bezug auf Waren unter der Marke des Klägers, die sich nach dem Datum der Entscheidung im Besitz des Beklagten befinden, würde der Schutz des freien Warenverkehrs ebenfalls eine Möglichkeit zur eindeutigen Identifizierung dieser Waren als vom Markeninhaber bzw. mit dessen Zustimmung in das Gebiet des EWR eingeführt (oder nicht eingeführt) darstellen.

- 26 Zur zweiten Vorlagefrage stellt das vorlegende Gericht fest, dass im AEUV der Grundsatz des freien Warenverkehrs verankert ist, der eine notwendige Voraussetzung für die Errichtung und das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes ist. Gemäß Art. 34 bis 36 AEUV und der Rechtsprechung des Gerichtshofs sind alle Maßnahmen in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten verboten, die geeignet sind, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell zu behindern. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs stellt der Umstand, dass ein Importeur abgehalten wird, Waren in einen Mitgliedstaat einzuführen oder zu verkaufen, für ihn eine Behinderung des freien Warenverkehrs dar.
- 27 Gleichzeitig weist der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung darauf hin, dass der Schutz von ausschließlichen Rechten im Bereich des geistigen Eigentums (einschließlich Markenrechte) nicht absolut ist. Zum einen beschränkt er sich auf eine Situation, in der die Benutzung einer Marke durch eine andere Person als den Markeninhaber die Funktionen dieser Marke verletzt. Zum anderen setzt die Ausübung ausschließlicher Rechte voraus, dass ein Gleichgewicht zwischen diesen Rechten und dem Schutz der Freiheiten des Binnenmarkts (einschließlich des freien Warenverkehrs) gefunden wird.
- 28 In einer derartigen Situation wie im vorliegenden Fall – der durch die in der zweiten Vorlagefrage genannten Umstände gekennzeichnet ist – kommen Zweifel auf, ob das ausschließliche Recht an der Marke nicht ausgenutzt wird, um eine wirtschaftliche Tätigkeit, die in Parallelimporten besteht, zu beschränken.
- 29 Angesichts dessen hegt das vorlegende Gericht Zweifel, ob im vorliegenden Sachverhalt eine Beweislastumkehr wie im Urteil vom 8. April 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), die sich *expressis verbis* auf ausschließliche Vertriebssysteme bezog, zur Anwendung kommen kann oder ob die Möglichkeit in Betracht gezogen werden muss, dass sich der Unionsmarkeninhaber nicht auf den Schutz der Art. 9 und 102 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 9 und 130 der Verordnung 2017/1001) berufen kann.