# SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS FRANCIS G. JACOBS
vom 2. April 1998 *

1. Inwieweit kann der Inhaber einer Marke verhindern, daß seine Marke von einem Dritten zu dem Zweck benutzt wird, Dienstleistungen im Zusammenhang mit seinen Markenartikeln anzubieten, wenn er seine Marke in bezug auf die fraglichen Dienstleistungen nicht hat eintragen lassen? Das ist die zentrale Frage, die vom Hoge Raad der Nederlanden (Oberster Gerichtshof der Niederlande) im vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen über die Auslegung der Markenrichtlinie [1] aufgeworfen wurde.

## Sachverhalt

2. Die Bayerische Motorenwerke AG (nachfolgend: BMW AG), eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in München, stellt Kraftfahrzeuge her und vertreibt diese. Sie verkauft seit 1930 BMW-Fahrzeuge in den Beneluxländern.

3. Die BMW AG hat beim Benelux-Markenamt den Markennamen BMW und zwei Bildzeichen u. a. für Motoren, Kraftfahrzeuge sowie Bestandteile und Zubehör von Motoren und Kraftfahrzeugen eintragen lassen (zusammengefaßt: BMW-Marken).

4. Die BMW AG vertreibt ihre Kraftfahrzeuge über eine Vertriebsorganisation von Vertragshändlern. In den Niederlanden überwacht sie die Vertriebsorganisation mit Hilfe der BMW Nederland BV (nachfolgend: BMW BV). Die Vertragshändler dürfen die BMW-Marken für ihre Geschäftstätigkeit benutzen, müssen aber beim Kundendienst, der Garantiegewährung und der Absatzförderung die hohen, von der BMW AG für notwendig erachteten technischen Qualitätsstandards einhalten.

5. Der Beklagte und Kassationsbeklagte Deenik betreibt eine Autowerkstatt. Obwohl er kein Vertragshändler der BMW AG ist, hat er sich insbesondere auf den Verkauf gebrauchter Kraftfahrzeuge der Marke BMW sowie auf die Instandsetzung und Wartung von Fahrzeugen dieser Marke spezialisiert.

6. Im vorliegenden Verfahren machen die BMW AG und die BMW BV (nachfolgend: Klägerinnen) geltend, der Beklagte benutze

* Originalsprache: Englisch.

1 — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, ber. ABl. 1989, L 159, S. 60).

im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit die Marken der BMW AG, zumindest diesen ähnliche Zeichen, in unzulässiger Weise zu Werbezwecken. Aus diesem Grund beantragten die Klägerinnen mit Klageschrift vom 21. Februar 1994, dem Beklagten zu untersagen, die BMW-Marken oder ähnliche Zeichen in der Werbung, in Anzeigen oder anderen Bekanntmachungen und auf sonstige Weise für oder in Zusammenhang mit seinem Geschäft zu benutzen. Die Klägerinnen stützten sich auf ihre Rechte aus Artikel 13A des einheitlichen Benelux-Gesetzes über Marken in der damals geltenden Fassung (nachfolgend: Benelux-Gesetz).

7. Die Arrondissementsrechtbank Zwolle (nachfolgend: Rechtbank) sah eine Reihe der vom Beklagten in Anzeigen gemachten Äußerungen als eine verbotene Benutzung der BMW-Marken an, da diese Äußerungen den Eindruck erwecken könnten, sie stammten von einem Unternehmen, das zur Benutzung dieser Marken berechtigt und demnach der Vertriebsorganisation der Klägerinnen angeschlossen sei. Dementsprechend untersagte die Rechtbank dem Beklagten, die BMW-Marken in dieser Weise zu benutzen.

8. Die Rechtbank entschied jedoch ferner, daß der Beklagte in Werbeanzeigen zu Äußerungen wie „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen" berechtigt sei, da hinreichend zum Ausdruck komme, daß sich diese Äußerungen lediglich auf Waren der Marke BMW bezögen; es bestehe daher, selbst wenn eine solche Benutzung nicht unter die Ausnahmebestimmung von Artikel 13A Absatz 3 des Benelux-Gesetzes falle (der die Erschöpfung der Rechte des Markeninhabers in bezug auf Waren vorsieht, die er oder sein Lizenznehmer unter dieser Marke in Verkehr gebracht haben), zumindest ein vernünftiger Grund für die Benutzung der Marke; der Markeninhaber könne dadurch nicht geschädigt werden. Darüber hinaus sah die Rechtbank die Benutzung von Äußerungen wie „Fachmann für BMW" oder „spezialisiert auf BMW" als zulässig an, da die Klägerinnen nicht bestritten hätten, daß der Beklagte besondere Erfahrung mit BMW-Fahrzeugen habe, und nicht darüber zu entscheiden hätten, wer sich selbst als Fachmann für BMW-Fahrzeuge bezeichnen dürfe. Die Rechtbank wies außerdem die Schadensersatzklage der Klägerinnen ab.

9. Die Klägerinnen legten gegen dieses Urteil Berufung zum Gerechtshof (Berufungsgericht) Arnheim ein und beantragten neben der Aufhebung des Urteils insoweit, als ihrer ursprünglichen Klage nicht oder nur teilweise stattgegeben worden war, die Feststellung, daß der Beklagte ihre Markenrechte dadurch verletze oder sich jedenfalls rechtswidrig verhalte, daß er in Anzeigen auf die „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen" hinweise und sich als „Fachmann für BMW" oder „spezialisiert auf BMW" bezeichne. Der Beklagte legte Anschlußberufung ein.

10. Der Gerechtshof bestätigte am 22. August 1995 die Entscheidung der Rechtbank. Gegen dieses Urteil richtete sich die Kassationsbeschwerde zum Hoge Raad.

11. Wie bereits erwähnt, wurde die Klageschrift am 21. Februar 1994 eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Markenrichtlinie in Benelux-Recht umgesetzt sein müssen, da die Frist zur Umsetzung der Richtlinie am 31. Dezember 1992 abgelaufen war [2]. Das Benelux-Protokoll vom 2. Dezember 1992, durch das das Benelux-Markengesetz der Markenrichtlinie (insbesondere Artikel 13A Absatz 1 des Gesetzes) angeglichen wurde, trat jedoch erst am 1. Januar 1996 in Kraft. Ich werde im weiteren das Benelux-Markengesetz in der durch dieses Protokoll geänderten Fassung als das „geänderte Benelux-Gesetz" bezeichnen.

12. Der Hoge Raad ist der Auffassung, die Kassationsbeschwerde werfe die Frage auf, ob die frühere oder die geänderte Fassung des Benelux-Gesetzes auf den vorliegenden Fall Anwendung finde. Da das Benelux-Protokoll zur Angleichung des Benelux-Gesetzes nach seiner Ansicht keine Übergangsbestimmungen zu Artikel 13A dieses Gesetzes enthält, hat er beschlossen, diese Frage dem Benelux-Gerichtshof vorzulegen. Außerdem hat der Hoge Raad beschlossen, dem Gerichtshof die Frage vorzulegen, ob die Mitgliedstaaten bei der Angleichung ihrer Rechtsvorschriften an die Richtlinie frei sind, Übergangsbestimmungen zu erlassen, oder ob sie hierbei bestimmte Beschränkungen zu beachten haben, und wenn ja, welche.

2 — Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie mußten die Mitgliedstaaten deren Bestimmungen spätestens am 28. Dezember 1991 umgesetzt haben. Der Rat hat allerdings mit seiner Entscheidung 92/10/EWG (ABl. 1992, L 6, S. 35) von seiner ihm durch Artikel 16 Absatz 2 verliehenen Befugnis Gebrauch gemacht und die Frist zur Umsetzung der Richtlinie bis zum 31. Dezember 1992 verlängert.

13. Der Hoge Raad hält es ferner für erforderlich, dem Benelux-Gerichtshof weitere Fragen zur Auslegung des Benelux-Gesetzes sowie des geänderten Benelux-Gesetzes vorzulegen. Da nach seiner Meinung sowohl die ursprüngliche wie auch die geänderte Fassung des Benelux-Gesetzes soweit als möglich unter Berücksichtigung des Wortlauts und Zwecks der Richtlinie auszulegen sind, hat er dem Gerichtshof ähnliche Fragen zur Auslegung der Richtlinie vorgelegt.

14. Es handelt sich dabei um folgende Fragen:

1. Steht es den Mitgliedstaaten in Anbetracht der Tatsache, daß die Richtlinie 89/104/EWG hinsichtlich der mit der Marke verbundenen Rechte nur für den in Artikel 5 Absatz 4 genannten Fall eine Übergangsregelung enthält, im übrigen frei, solche Regelungen zu treffen, oder ergibt sich aus dem Gemeinschaftsrecht im allgemeinen oder aus Ziel und Zweck der Richtlinie 89/104 im besonderen, daß die Mitgliedstaaten insoweit nicht völlig frei sind, sondern bestimmte Beschränkungen zu beachten haben und gegebenenfalls welche?

2. Wenn jemand ohne Zustimmung des Markeninhabers dessen ausschließlich für bestimmte Waren eingetragene Marke benutzt, um in der Öffentlichkeit darauf

hinzuweisen, daß er (A) Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten für die Waren ausführt, die durch oder mit Zustimmung des Markeninhabers unter dieser Marke in den Verkehr gebracht wurden, oder daß er (B) Fachmann für solche Waren bzw. auf diese spezialisiert ist, ist dann nach der Regelung des Artikel 5 der Richtlinie gegeben:

i) eine Benutzung der Marke für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist, im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a,

ii) eine Benutzung dieser Marke für Dienstleistungen, die als Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a anzusehen ist, oder eine Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b, in der Annahme, daß diese Dienstleistungen und die Waren, für die die Marke eingetragen ist, als gleichartig angesehen werden können,

iii) eine Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 oder

iv) eine Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 5?

3. Kommt es für die Beantwortung von Frage 2 darauf an, ob es sich um einen Hinweis im Sinne von A oder im Sinne von B handelt?

4. Kommt es unter Berücksichtigung von Artikel 7 der Richtlinie für die Frage, ob sich der Markeninhaber der Benutzung seiner ausschließlich für bestimmte Waren eingetragenen Marke widersetzen kann, darauf an, ob eine Benutzung im Sinne von Frage 2 i, ii, iii oder iv vorliegt?

5. Falls in beiden oder in einem der in Frage 2 eingangs beschriebenen Fälle eine Benutzung der Marke des Markeninhabers im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a oder b vorliegt: Kann sich der Markeninhaber dieser Benutzung nur widersetzen, wenn derjenige, der die Marke benutzt, dadurch den Eindruck erweckt, sein Unternehmen gehöre der Vertriebsorganisation des Markeninhabers an, oder auch dann, wenn eine ernstzunehmende Möglichkeit besteht, daß durch die Art und Weise, in welcher die Marke für diese Hinweise benutzt wird, bei der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, daß die Marke dabei in erheblichem Umfang dazu benutzt wird, für das eigene Unternehmen als solches zu werben, indem eine besondere Qualitätsvorstellung hervorgerufen wird?

15. Die Klägerinnen, die italienische Regierung und die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission haben schriftliche Erklärungen abgegeben. In der mündlichen Verhandlung waren die Klägerinnen, der Beklagte, das Vereinigte Königreich und die Kommission vertreten.

**Die Markenrichtlinie**

16. Die Markenrichtlinie ist die erste Stufe bei der Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken. Sie gleicht u. a. die Rechte aus der Marke an, obgleich die Übernahme einiger ihrer Regelungen in das Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt wird. So bestimmt Artikel 5:

**„Rechte aus der Marke**

(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, daß es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

(4) Konnte vor dem Zeitpunkt, zu dem die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Vorschriften in einem Mitgliedstaat in Kraft treten, nach dem Recht dieses Mitgliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemäß Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 2 nicht verboten werden, so kann das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses Zeichens nicht entgegengehalten werden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

17. Das geänderte Benelux-Gesetz regelt in Artikel 13A Absatz 1 Buchstabe c und d die fakultativen Formen des Schutzes, die in Artikel 5 Absatz 2 genannt und gemäß Artikel 5 Absatz 5 erhalten bleiben.

18. Die in Artikel 5 gewährten Rechte unterliegen allerdings den in den Artikeln 6 und 7 genannten Beschränkungen. Artikel 6 bestimmt, soweit hier von Bedeutung:

**„Beschränkungen der Wirkungen der Marke**

(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht ...“

19. Artikel 7 lautet wie folgt:

„Erschöpfung des Rechts aus der Marke

(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, daß der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.“

Frage 1

20. Mit seiner ersten Frage möchte der Hoge Raad wissen, ob es den Mitgliedstaaten in Anbetracht der Tatsache, daß die Richtlinie hinsichtlich der mit einer Marke verbundenen Rechte nur für den in Artikel 5 Absatz 4 geregelten Fall Übergangsbestimmungen enthält, „im übrigen frei[steht], solche Regelungen zu treffen“, oder ob sich aus dem Gemeinschaftsrecht im allgemeinen oder aus Ziel und Zweck der Richtlinie im besonderen ergibt, daß die Mitgliedstaaten insoweit nicht völlig frei sind, sondern bestimmte Beschränkungen zu beachten haben, und wenn ja, welche.

21. Wie bereits dargestellt, ist der Hoge Raad der Auffassung, daß sich diese Frage aus dem Umstand ergibt, daß die Richtlinie in den Benelux-Staaten bis zum 1. Januar 1996 nicht umgesetzt worden war, der vorliegende Sachverhalt und die Einleitung des Verfahrens aber offenbar vor diesem Zeitpunkt, aber nach dem Zeitpunkt liegen, in dem die Richtlinie hätte umgesetzt werden müssen (31. Dezember 1992).

22. Nach der Übergangsbestimmung des Artikels 5 Absatz 4, auf die der Hoge Raad Bezug nimmt, können die Rechte aus der Marke der Weiterbenutzung eines Zeichens nicht entgegengehalten werden, wenn nach dem Recht eines Mitgliedstaates die Benutzung dieses Zeichens unter den in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b oder Artikel 5 Absatz 2 genannten Voraussetzungen vor dem Zeitpunkt, zu dem

die zur Durchführung der Richtlinie erforderlichen Vorschriften in Kraft getreten sind, nicht verboten werden konnte. Weitere Übergangsbestimmungen sind in Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 4 Absatz 6 enthalten, nach denen jeder Mitgliedstaat vorsehen kann, daß die Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe, die in diesem Staat vor dem Zeitpunkt gegolten haben, zu dem die zur Durchführung der Richtlinie erforderlichen Bestimmungen in Kraft traten, auf Marken Anwendung finden, die vor diesem Zeitpunkt angemeldet worden sind.

23. Die Kommission, die Klägerinnen und die Regierung des Vereinigten Königreichs machen geltend, aus der Tatsache, daß in der Richtlinie ausdrückliche Übergangsbestimmungen enthalten seien, ergebe sich eindeutig, daß darüber hinaus keine Übergangsbestimmungen zulässig seien.

24. Die Richtlinie befaßt sich allerdings, sieht man von einer möglichen Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 ab, nicht mit der Frage, ob die früheren oder die im Sinne der Richtlinie geänderten nationalen Rechtsvorschriften auf die strittige Benutzung (im Gegensatz zur Anmeldung) [3] eines Zeichens Anwendung finden, die zwar vor dem Zeitpunkt, zu dem die Richtlinie in Kraft getreten ist, begonnen hat, aber weiterhin anhält, und über die noch eine Entscheidung zu treffen ist.

3 — Vgl. Artikel 3 Absatz 4 und 4 Absatz 6, bereits zitiert in Nr. 22.

25. Nach Auffassung der Klägerinnen hat der Hoge Raad bei der Formulierung der ersten Frage diese Fallgestaltung im Auge. Ziel der Klage sei es, eine Entscheidung sowohl über die Untersagung künftiger Werbeanzeigen als auch über Schadensersatz wegen bereits erfolgter Anzeigen zu erlangen. Obwohl das geänderte Gesetz jetzt in Kraft sei, habe der Hoge Raad über das Urteil zu befinden, das vom Gerechtshof zu einem Zeitpunkt gefällt worden sei, zu dem das geänderte Gesetz noch nicht in Kraft gewesen sei. Käme der Hoge Raad zu dem Ergebnis, der Gerechtshof habe das frühere Recht korrekt angewandt, werde dessen Urteil lediglich bestätigt; wenn der Hoge Raad das Urteil des Gerechtshofes hingegen aufhebe und entweder in der Sache selbst entscheide oder die Rechtssache an den Gerechtshof zurückverweise, sei die Rechtssache nach dem geänderten Recht zu beurteilen.

26. In dem Verfahren vor dem Hoge Raad hat der Generalanwalt eine etwas andere Auffassung vertreten als die Klägerinnen. Nach seiner Auffassung hat der Hoge Raad gemäß dem Grundsatz, daß nach Ablauf der Umsetzungsfrist für eine Richtlinie nationales Recht soweit wie möglich im Einklang mit der Richtlinie auszulegen ist, in Analogie zu Artikel 74 Absatz 4 der Übergangsregelung für das neue niederländische Zivilgesetzbuch (Overgangswet Nieuw BW) das frühere Recht anzuwenden. Nach Auffassung der Klägerinnen bestimmt dieser Artikel, daß das frühere Recht selbst dann Anwendung findet, wenn die Rechtssache an das untere Gericht zurückverwiesen wird, es sei denn, die ganze Sache müsse neu verhandelt werden. Die Klägerinnen führen aus, der Hoge Raad wolle wissen, ob solche Übergangsbestimmungen nach Gemeinschaftsrecht zulässig seien.

27. Meines Erachtens ist es ausreichend, zur Beantwortung der ersten vom Hoge Raad gestellten Frage folgendes auszuführen:

28. Soweit es um die Beurteilung der Weiterbenutzung des Zeichens nach dem Zeitpunkt geht, zu dem die Richtlinie hätte umgesetzt werden müssen, sind die durch Artikel 5 der Richtlinie gewährten Rechte zu berücksichtigen, es sei denn der Sachverhalt fällt, wie bereits ausgeführt, unter Artikel 5 Absatz 4. Die Richtlinie sieht für die Benutzung oder Eintragung eines Zeichens nach dem Zeitpunkt, zu dem die Richtlinie hätte umgesetzt werden müssen, keine anderen als die ausdrücklich genannten Übergangsbestimmungen vor. Ab diesem Zeitpunkt müssen, unabhängig von der tatsächlichen Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht, alle Vorschriften des nationalen Rechts soweit wie möglich im Einklang mit der Richtlinie ausgelegt werden [4]. Wo allerdings die Richtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden ist, kann die Frage auftreten, ob ihre Bestimmungen in Verfahren gegen Privatpersonen unmittelbare Wirkung haben können [5].

29. Was die Benutzung des Zeichens bis zum Ablauf der Frist für die Umsetzung der Richtlinie anbetrifft, so kann das frühere Recht ohne Rücksicht auf die Richtlinie angewendet werden. Wie der Gerichtshof in der Rechtssache Salumi [6] ausgeführt hat, werden materiellrechtliche Vorschriften „im allgemeinen so ausgelegt, daß sie für vor ihrem Inkrafttreten entstandene Sachverhalte nur gelten, wenn aus ihrem Wortlaut, ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau eindeutig hervorgeht, daß ihnen eine solche Wirkung beizumessen ist“ [7]. Dies ist hier nicht der Fall.

30. Ich komme deshalb bei der Beantwortung der ersten Frage zu dem Ergebnis, daß die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht nicht frei sind, andere als die ausdrücklich in der Richtlinie vorgesehenen Übergangsregelungen zu treffen, soweit solche Übergangsregelungen die vollständige und richtige Umsetzung der Richtlinie beeinträchtigen würden.

**Fragen 2 bis 5**

31. Für die Fragen 2 bis 5 muß man sich vergegenwärtigen, daß der Beklagte sowohl gebrauchte BMW-Fahrzeuge verkaufte als auch einen Instandsetzungs- und Wartungsdienst für diese Fahrzeuge anbot. Darüber hinaus ist von Belang, daß die BMW-Marken für Kraftfahrzeuge (sowie deren Bestandteile

4 — Urteil vom 13. November 1990 in der Rechtssache C-106/89 (Marleasing, Slg. 1990, I-4135).

5 — Urteile vom 26. Februar 1986 in der Rechtssache 152/84 (Marshall, Slg. 1986, 723) und vom 14. Juli 1994 in der Rechtssache C-91/92 (Faccini Dori, Slg. 1994, I-3325).

6 — Urteil vom 12. November 1981 in den verbundenen Rechtssachen 212/80 bis 217/80 (Slg. 1981, 2735).

7 — Randnr. 9 des Urteils. Vgl. auch die Urteile vom 6. Juli 1993 in den verbundenen Rechtssachen C-121/91 und C-122/91 (CT Control [Rotterdam] und JCT Benelux/Kommission, Slg. 1993, I-3873) und vom 6. November 1997 in der Rechtssache C-261/96 (Conserchimica, Slg. 1997, I-6177, Randnrn. 16 bis 18).

und Zubehör) eingetragen waren, nicht aber für auf diese bezogene Dienstleistungen.

32. Die vorgelegten Fragen betreffen die Werbeäußerungen „Fachmann für BMW" bzw. „spezialisiert auf BMW" und „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen", die der Beklagte benutzte. Während die letztgenannte Äußerung eindeutig die vom Beklagten angebotenen Instandsetzungs- und Wartungsdienste betrifft, führt der Hoge Raad aus, daß der Hinweis auf die Spezialisierung auf BMW-Fahrzeuge so verstanden werden könne, als beziehe er sich sowohl auf den Instandsetzungs- und Wartungsdienst als auch auf den Verkauf der gebrauchten BMW-Fahrzeuge.

33. Es ist nicht Aufgabe des Gerichtshofes, Ausführungen zu den einzelnen Formulierungen zu machen, die Gegenstand des nationalen Verfahrens sind. Der Gerichtshof kann sich allerdings zu den anzuwendenden Grundsätzen äußern.

*Die Benutzung der Marke bei Waren*

34. Soweit die Äußerungen lediglich gemacht werden, um anzuzeigen, daß in der Werkstatt des Beklagten gebrauchte BMW-Fahrzeuge verkauft werden, fällt die Benutzung der Marke unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie, da dieser die Benutzung der Marke in Bezug auf das eigentliche Produkt betrifft: Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a gibt dem Inhaber der Marke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr „ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist".

35. Aber auch schon die Ankündigung eines Instandsetzungs- und Wartungsdienstes fällt in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift, soweit sie so verstanden werden kann, als sei die Werkstatt des Beklagten in der Lage, Leistungen an BMW-Fahrzeugen auszuführen, und nicht dahin gehend, als seien die dort angebotenen Wartungsleistungen von BMW zugelassen. Wie das Vereinigte Königreich ausführt, wird die Marke in diesem Fall dazu benutzt, zu beschreiben, welche Instandsetzungsarbeiten und Leistungen erbracht werden können; sie wird deshalb eher „für" die Fahrzeuge als im Hinblick auf die Leistungen des Beklagten benutzt.

36. Damit stellt sich die Frage, ob für die den Klägerinnen durch Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a gewährten Rechte die Ausnahmen in Artikel 7 (der die Erschöpfung des Rechts aus der Marke betrifft) oder Artikel 6 (der u. a. das Recht betrifft, Angaben über die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung zu machen) gelten.

37. Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie untersagt dem Markeninhaber, die Benutzung der Marke „für Waren [...], die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der

Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind", zu verbieten. Dies scheint hier der Fall zu sein. Nach Artikel 7 Absatz 2 kann sich der Markeninhaber allerdings dem weiteren Vertrieb seiner Waren widersetzen, wenn „berechtigte Gründe" dies rechtfertigen, „insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist".

38. In seinem jüngsten Urteil in der Rechtssache Christian Dior [8] hat der Gerichtshof entschieden, daß ein Wiederverkäufer nicht nur solche Waren weiterverkaufen, sondern auch die Marke benutzen dürfe, um der Öffentlichkeit den weiteren Vertrieb dieser Waren anzukündigen; der Markeninhaber könne sich allerdings der Benutzung seiner Marke widersetzen, wenn deren Benutzung in einer solchen Werbung den Ruf der Marke erheblich schädigen könnte.

39. Die Rechtssache Christian Dior betraf keine Werbeäußerungen, die angeblich die Öffentlichkeit glauben machen sollten, die Äußerungen kämen von einem anerkannten Wiederverkäufer. Die Klage richtete sich vielmehr dagegen, daß die strittige Werbung nicht mit den Standards von Dior im Einklang stand. In Fällen hingegen, in denen eine genuine, hinreichend substantiierte Gefahr besteht, daß die Werbung bei der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, der Wiederverkäufer sei ein Vertragshändler, sollte es dem Inhaber der Marke erlaubt sein, sich auf die Marke, die er für seine Waren angemeldet hat, zu berufen, um eine solche Irreführung der Öffentlichkeit zu unterbinden, selbst wenn sein Ruf dadurch nicht beeinträchtigt würde, weil das fragliche Unternehmen kompetent ist und Ansehen genießt.

40. In der Rechtssache Christian Dior wurde geltend gemacht, wenn der Markeninhaber sich sowohl einer rufschädigenden als auch einer Werbung widersetzen könnte, die den Eindruck erwecke, der Wiederverkäufer sei ein Vertragshändler, werde praktisch jeder Parallelimport verhindert, da sich die Wiederverkäufer, würden sie ihre Werbung anpassen, um dem ersten Einwand zu begegnen, dem zweiten aussetzen würden. Meines Erachtens muß es dem Wiederverkäufer zustehen, seine Werbung höherwertig zu gestalten, ohne daß deswegen daraus gefolgert wird, er sei ein Vertragshändler; dasselbe muß für die Erbringung von Dienstleistungen durch einen unabhängigen Händler gelten. Es wäre eine unzulässige Beschränkung des freien Waren- oder Dienstleistungsverkehrs, wenn die Benutzung von höherwertigen Werbeäußerungen dahin bewertet würde, er gebe sich als Vertragshändler aus.

41. Demzufolge können sich die Klägerinnen in Fällen wie diesem den Werbeäußerungen des Beklagten nur insoweit widersetzen, als diese den Ruf der Klägerinnen erheblich schädigen, oder wenn eine genuine, hinreichend substantiierte Gefahr besteht, daß bei der

8 — Urteil vom 4. November 1997 in der Rechtssache C-337/95 (Slg. 1997, I-6013).

Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, der Beklagte sei von den Klägerinnen zum Verkauf ihrer Fahrzeuge autorisiert. Ob dies der Fall ist, ist im wesentlichen eine Tatsachenfrage für das nationale Gericht, scheint aber angesichts der bereits getroffenen Tatsachenfeststellungen unwahrscheinlich: Sowohl die Rechtbank als auch der Gerechtshof waren der Auffassung, die strittigen Werbeäußerungen legten es nicht nahe, daß der Beklagte ein Vertragshändler sei, und die Beschreibung, daß der Beklagte auf BMW-Fahrzeuge spezialisiert sei, erscheine nicht unzutreffend.

42. Zur letzten Frage des Hoge Raad ist anzumerken, daß die Klägerinnen geltend machen, der Beklagte benutze die BMW-Marken, um für seinen Betrieb zu werben: Allein die Ankündigung, BMW-Produkte zu führen und instandzusetzen, erzeuge den Eindruck hoher Qualität seines eigenen Betriebes. Wenn aber keine Gefahr besteht, daß die Öffentlichkeit zu der irrigen Annahme verleitet wird, es bestehe eine Geschäftsverbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, ist in meinen Augen allein die Tatsache, daß der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke einen Vorteil erlangt, weil der Verkauf der Markenprodukte seinem Betrieb den Anschein von Qualität verleiht, für den Markeninhaber kein berechtigter Grund im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie, sich der Werbung für seine Produkte zu widersetzen. Andernfalls wäre es für den Händler unverhältnismäßig schwer, die Öffentlichkeit über seine Geschäftstätigkeit zu informieren.

*Benutzung der Marke für Dienstleistungen*

43. Die Benutzung der Marke für Instandsetzungen und Wartungen führt zu anderen Fragen, da die BMW-Marken nur für BMW-Fahrzeuge, nicht hingegen für Dienstleistungen eingetragen sind. Die Frage ist hier demnach, ob und unter welchen Bedingungen eine für Waren geschützte Marke durch die Benutzung der Marke für die Ankündigung von Dienstleistungen beeinträchtigt wird, die unabhängig von diesen Waren angeboten werden und für die die Marke nicht eingetragen ist.

44. Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst zu erörtern, ob Dienstleistungen im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie mit Waren identisch oder diesen ähnlich sein können. Waren und Dienstleistungen können offensichtlich nicht in dem Sinne identisch sein, daß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a Anwendung finden könnte; sie können aber ähnlich sein, so daß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b grundsätzlich anwendbar ist.

45. Waren und Dienstleistungen können durchaus ähnlich sein, wenn, wie hier, die angebotenen Dienstleistungen in der Instandsetzung und Wartung der fraglichen Waren bestehen. Wie aber das Vereinigte Königreich festgestellt hat, ist die Entscheidung über die Ähnlichkeit Sache des nationalen Gerichts. Dabei sollte das nationale Gericht u. a. den Umstand berücksichtigen, daß die Dienstlei-

stungen an demselben Ort erbracht werden, an dem die Fahrzeuge verkauft werden; die Feststellung der Ähnlichkeit obliegt aber dem nationalen Gericht. Entscheidend ist, ob die Ähnlichkeit so groß ist, daß für das Publikum eine Verwechslungsgefahr im Sinne der Auslegung dieses Begriffes durch den Gerichtshof in der Rechtssache Sabel [9] besteht. Entscheidend ist also, ob die Gefahr besteht, daß das Publikum zu der Annahme verleitet wird, es bestünde in irgendeiner Form eine geschäftliche Verbindung zwischen den Lieferanten der betroffenen Waren und den Erbringern der betroffenen Dienstleistungen [10]. Bezogen auf die letzte Frage des Hoge Raad reicht es demnach für die Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b bei Fehlen einer solchen Verwechslungsgefahr offenkundig nicht aus, lediglich darzulegen, daß der Wiederverkäufer allein daraus einen Vorteil erlangt, daß sich seine Geschäftstätigkeit auf Markenwaren bezieht, weil die Marke eine gewisse Qualität ausstrahlt, die seinem eigenen Betrieb ein hohes Qualitätsimage verleiht.

46. Was Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie anbetrifft, so findet diese Bestimmung in Fällen Anwendung (soweit von den Mitgliedstaaten vorgesehen), in denen eine eingetragene Marke in dem Mitgliedstaat bekannt ist und in denen die Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die nicht ähnlich sind, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

47. Auch hier ist es Sache des nationalen Gerichts, diese Bestimmung unter Berücksichtigung des Sachverhalts anzuwenden, aber es scheint — wie vom Vereinigten Königreich und von der Kommission ausgeführt — unwahrscheinlich, daß sie anwendbar ist; es ist insbesondere kaum zu begründen, daß die Ankündigung einer rechtmäßigen wirtschaftlichen Tätigkeit wie der Instandsetzung gebrauchter Kraftfahrzeuge als Benutzung ohne rechtfertigenden Grund angesehen werden soll. Auch wird eine solche Benutzung in der Regel keine Beeinträchtigung im fraglichen Sinne darstellen. Ein den Klägerinnen etwa entstandener Schaden beruht vielleicht primär darauf, wie auch die Kommission ausführt, daß selbständige Werkstätten den Vertragshändlern der Klägerinnen Konkurrenz machen. Ein solcher Schaden ist aus der Sicht des Markenschutzes aber nicht von Bedeutung.

48. Das nationale Gericht bezieht sich auch auf Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie, nach dem Artikel 5 Absätze 1 bis 4 nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz vor der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen berühren, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

9 — Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (Slg. 1997, I-6191).

10 — Vgl. meine Schlußanträge vom 2. April 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon).

49. Artikel 5 Absatz 5 läßt demnach die Vorschriften des nationalen Rechts unberührt, die unter den dort genannten Voraussetzungen Schutz vor unlauteren oder schädlichen Praktiken gewähren. Gegen solche Praktiken könnte deshalb, wenn sie im vorliegenden Fall Streitgegenstand wären, gestützt auf die entsprechenden Bestimmungen des nationalen Rechts unabhängig von der Richtlinie gerichtlich vorgegangen werden. Die Klägerinnen sind der Auffassung, Artikel 5 Absatz 5 finde auf den vorliegenden Fall Anwendung, ohne allerdings deutlich zu machen, welche Bestimmungen nationalen Rechts einschlägig sind. Die Kommission vertritt hingegen die Meinung, daß die fraglichen Werbeäußerungen nicht „zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen" im Sinne von Artikel 5 Absatz 5 erfolgten. Es ist zumindest unwahrscheinlich, daß Artikel 5 Absatz 5 hier Anwendung finden kann, da er ebenso wie Artikel 5 Absatz 2 nur für eine Benutzung „ohne rechtfertigenden Grund" gilt und es, wie oben in Nr. 47 dargelegt, schwer zu begründen ist, daß die Ankündigung rechtmäßiger wirtschaftlicher Tätigkeiten wie der Instandsetzung von gebrauchten Fahrzeugen als eine solche Benutzung angesehen werden soll.

*Artikel 6*

50. Das nationale Gericht hat keine Fragen speziell zu Artikel 6 gestellt. Nach der Struktur der Richtlinie enthält Artikel 6 gewisse Beschränkungen der dem Markeninhaber in Artikel 5 gewährten Rechte. Auf Artikel 6 gingen jedoch die Regierung des Vereinigten Königreichs in ihren schriftlichen Erklärungen und die Klägerinnen, die italienische Regierung und die Kommission bei der Beantwortung einer vom Gerichtshof zur möglichen Anwendbarkeit von Artikel 6 gestellten Frage ein. Dieser Punkt spielt hier im wesentlichen im Hinblick auf die Erbringung von Dienstleistungen durch einen unabhängigen Händler eine Rolle.

51. Wie bereits ausgeführt [11], regelt Artikel 6 Absatz 1 in Buchstabe b und Buchstabe c, daß die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr u. a. folgendes zu benutzen: „Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung" oder „die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung". In beiden Fällen muß der Dritte jedoch entsprechend „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" agieren.

52. Die Klägerinnen führen aus, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c gewähre dem Markeninhaber nicht das Recht, die Benutzung der Marke zu verbieten, falls dies als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung „notwendig" sei, und machen geltend, daß in Fällen wie dem vorliegenden eine solche Notwendigkeit nicht bestehe.

11 — Vgl. Nr. 18.

53. Auch hier ist es meines Erachtens wieder Sache des nationalen Gerichts, sich erforderlichenfalls zu diesem Punkt zu äußern. Die Kommission führt allerdings aus, daß Artikel 6 nur dann erheblich werde, wenn der Markeninhaber sich erfolgreich auf eine der Regelungen in Artikel 5 berufen könne. Dies erscheint, wie wir gesehen haben, fraglich. Die Kommission ergänzt, die in Artikel 6 Absatz 1 enthaltene Bedingung, daß der Dritte entsprechend den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel handeln müsse, stehe in Einklang mit der Auslegung, die der Formulierung in Artikel 5 Absätze 2 und 5 — Benutzung eines Zeichens, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt — zu geben sei.

54. Die Klägerinnen haben, teilweise unterstützt von der italienischen Regierung, geltend gemacht, dem Beklagten stünde es frei, einen Instandsetzungs- und Wartungsdienst für Kraftfahrzeuge anzubieten, ohne hierbei eine bestimmte Fahrzeugmarke zu nennen. Dieser Vorschlag erscheint unrealistisch. Wie die Regierung des Vereinigten Königreichs in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, ist, wenn der Beklagte tatsächlich auf die Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen spezialisiert ist, nicht zu sehen, wie er dies seinen Kunden in der Praxis mitteilen soll, ohne die Marke BMW zu benutzen. Wie bereits erwähnt, sind die Klägerinnen der Auffassung, der Beklagte ziehe aus der Benutzung der BMW-Marken einen Vorteil, weil diese seinem eigenen Betrieb den Anschein von Qualität verliehen, und dies sei unlauter. Ich bin jedoch mit der Regierung des Vereinigten Königreichs der Auffassung, daß die Kernfrage nicht ist, ob der Beklagte einen Vorteil erzielt. Die Frage ist, inwieweit es einem Händler in seiner Situation freisteht, die Art der von ihm angebotenen Dienstleistungen zu beschreiben.

55. Meines Erachtens untersagt Artikel 6 Absatz 1 dem Markeninhaber, einem unabhängigen Händler die Benutzung seiner Marke für die Ankündigung der Instandsetzung und Wartung der von der Marke erfaßten Waren zu verbieten, soweit der unabhängige Händler entsprechend „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" handelt. Um es zu wiederholen: Es wäre eine ungerechtfertigte Beschränkung der unternehmerischen Freiheit, würde man dem Inhaber der Marke erlauben, eine solche Benutzung der Marke zu verhindern. Es wäre allerdings nach meiner Meinung nicht mit diesen Gepflogenheiten vereinbar, wenn die Werbung so gestaltet wäre, daß die Öffentlichkeit zu der Annahme zu verleitet würde, der Wiederverkäufer sei vom Markeninhaber autorisiert [12], oder daß die Wertschätzung der Marke durch die Bezugnahme auf die Waren des Markeninhabers ernsthaft beeinträchtigt würde [13]. Bezogen auf die letzte Frage des Hoge Raad widerspricht es meines Erachtens jedoch nicht den anständigen Gepflogenheiten im Sinne von Artikel 6 Absatz 1, lediglich einen Vorteil aus der Benutzung einer Marke zu ziehen.

56. Es ist Sache des nationalen Gerichts, für jede einzelne Benutzung der Marke festzustellen, ob die in Artikel 6 genannten Voraussetzungen vorliegen. Hierbei sollte das nationale Gericht berücksichtigen, daß gewährleistet sein muß, daß die Formulierung „anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" nicht so weit ausgelegt wird, daß sie zu einem ungerechtfertigten Hindernis für den Handel oder den freien Wettbewerb wird.

12 — Vgl. oben, Nr. 39.
13 — Vgl. oben, Nr. 38.

## Ergebnis

57. Nach alledem schlage ich vor, die vom Hoge Raad gestellten Fragen wie folgt zu beantworten:

1. Nach der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken steht es den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht nicht frei, andere als die in der Richtlinie ausdrücklich vorgesehenen Übergangsregelungen zu treffen, soweit solche Übergangsregelungen die vollständige und richtige Umsetzung der Richtlinie beeinträchtigen würden.

2. Wenn sich eine Werkstatt auf die Instandsetzung und Wartung von Fahrzeugen einer bestimmten Marke spezialisiert hat und diese Marke ohne Zustimmung des Markeninhabers benutzt, um in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß sie an diesen Fahrzeugen Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durchführt oder daß sie eine Fachwerkstatt für diese Fahrzeuge ist oder auf diese spezialisiert ist, steht es ihr nach den Artikeln 5, 6 und 7 der Richtlinie frei, diese Marke zu benutzen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ihre Dienste zu lenken, sofern diese Benutzung der Marke das Ansehen der Marke nicht nachweislich ernsthaft beschädigt oder bezweckt, die Öffentlichkeit zu der Annahme zu verleiten, bei der Werkstatt handele es sich um einen Vertragshändler.