FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS

fremsat den 2. april 1998 *

1. I hvilket omfang kan en varemærkeindehaver forbyde, at tredjemand bruger hans varemærke for at oplyse om udførelse af tjenesteydelser vedrørende varer, der er indehaverens originale mærkevarer, når han ikke har registreret sit varemærke for så vidt angår den pågældende type tjenesteydelser? Dette er hovedspørgsmålet i den foreliggende anmodning om en præjudiciel afgørelse indgivet af Nederlandenes Hoge Raad (Nederlandenes højesteret) om fortolkningen af varemærkedirektivet [1].

Sagens faktiske omstændigheder

2. Bayerische Motorenwerke AG (herefter »BMW AG«), der er et tysk selskab, hvis hovedsæde ligger i München, fremstiller og markedsfører motorkøretøjer. Det har markedsført BMW-automobiler i Beneluxlandene siden 1930.

3. BMW AG har registreret ordmærket BMW og to figurmærker ved Beneluxlandenes Varemærkemyndighed for bl.a. motorer og motorkøretøjer samt reservedele og tilbehør til motorer og motorkøretøjer (herefter samlet »mærket BMW«)

4. BMW AG markedsfører dets køretøjer gennem en organisation af autoriserede forhandlere. I Nederlandene kontrollerer selskabet organisationen med hjælp fra BMW Nederland BV (herefter »BMW BV«). Autoriserede forhandlere har ret til at gøre brug af mærket BMW i forbindelse med deres erhvervsudøvelse, men er forpligtet til ved ydelse af service og garanti og ved salgsfremme at overholde de høje tekniske kvalitetsnormer, som BMW AG og dets datterselskaber anser for nødvendige.

5. Sagsøgte, Ronald Deenik, er indehaver af et autoværksted. Selv om han ikke er en af BMW AG's autoriserede forhandlere, har han specialiseret sig i salg af brugte BMW-automobiler samt reparation og vedligeholdelse af automobiler af dette mærke.

6. I den foreliggende sag har BMW AG og BMW BV (herefter samlet »BMW«) gjort gældende, at Ronald Deenik i forbindelse

* Originalsprog: engelsk.

1 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

med sin virksomhed har gjort uretmæssigt brug af BMW AG's varemærker i annoncer eller i det mindste af tegn, som ligner det. BMW har derfor ved stævning af 21. februar 1994 nedlagt påstand om, at det forbydes Ronald Deenik at gøre brug af mærket BMW eller af tegn, som ligner det, i annoncer, reklamer eller andre former for avertering på enhver måde for eller i forbindelse med hans virksomhed. BMW har påberåbt sig sine rettigheder i henhold til artikel 13 A i Eenvormige Benelux-wet op de merken (herefter »Benelux-varemærkeloven«) i den affattelse, der var gældende på det pågældende tidspunkt.

7. Arrondissementsrechtbank, Zwolle (herefter »Rechtbank«), fandt, at en række af Ronald Deenik's reklameudtryk i annoncer udgjorde uretmæssig brug af mærket BMW, fordi de ville kunne give det indtryk, at annoncerne hidrørte fra en virksomhed, der var berettiget til at anvende dette mærke, hvilket vil sige en virksomhed, der tilhørte BMW's forhandlerorganisation. Rechtbank nedlagde derfor forbud mod Ronald Deenik's brug af mærket BMW på en sådan måde.

8. Imidlertid fastslog Rechtbank tillige, at Ronald Deenik havde ret til i annoncer at anvende udtryk som »reparationer og vedligeholdelse af BMW«, fordi det deri på fuldstændig tydelig måde kom til udtryk, at reklamen kun vedrørte varer af mærket BMW. Selv hvis en sådant brug ikke faldt ind under undtagelsesbestemmelsen i artikel 13 A, stk. 4, i Benelux-varemærkeloven (som fastsatte bestemmelser om konsumption af varemærkeindehaverens rettigheder for så vidt angår varer, som han eller hans licenshaver har sat i omsætning under dette mærke), forelå der under alle omstændigheder rimelige grunde for brugen af mærket, og varemærkeindehaveren kunne ikke lide nogen skade derved. Desuden fandt Rechtbank, at udtryk som »specialist i BMW« og »specialiseret i BMW« var lovlige, fordi BMW ikke havde bestridt, at Ronald Deenik havde specialerfaring med hensyn til BMW-automobiler, og at det ikke tilkom BMW at afgøre, hvem der må kalde sig specialist i BMW-automobiler. Rechtbank tog heller ikke BMW's erstatningspåstand til følge.

9. BMW appellerede denne afgørelse til Gerechtshof, Arnhem, og ud over en påstand om ophævelse af Rechtbank's afgørelse for så vidt som BMW's oprindelige påstande ikke var taget til følge eller alene taget til følge i et begrænset omfang nedlagde BMW påstand om, at Gerechtshof bl.a. skulle fastslå, at Ronald Deenik havde krænket BMW's mærkerettigheder eller på anden måde handlede retsstridigt ved i annoncer at nævne »reparationer og vedligeholdelse af BMW« og ved at betegne sig som »specialist i BMW« eller »specialiseret i BMW«. Ronald Deenik iværksatte kontraappel.

10. Under behandling af appellen og kontraappellen stadfæstede Gerechtshof den 22. august 1995 Rechtbank's afgørelse. Det var mod denne afgørelse, at der blev iværksat appel ved Hoge Raad.

11. Som tidligere nævnt blev der udtaget stævning i denne sag den 21. februar 1994. På dette tidspunkt skulle varemærkedirektivet have været gennemført i Benelux-landenes ret, da fristen for gennemførelse af direktivet var den 31. december 1992 [2]. Imidlertid trådte Benelux-protokollen af 2. december 1992, der ændrede Benelux-varemærkeloven i henhold til varemærkedirektivet (herunder særligt artikel 13 A, stk. 1, i Benelux-varemærkeloven), først i kraft den 1. januar 1996. Jeg vil i det følgende omtale Benelux-varemærkeloven som ændret ved protokollen som »den ændrede Benelux-varemærkelov«.

12. Hoge Raad finder, at der under den for denne ret indbragte appelsag opstår spørgsmål om, hvorvidt det er den tidligere eller den ændrede Benelux-varemærkelov, der finder anvendelse i denne sag. Da Benelux-protokollen efter rettens opfattelse ikke indeholder nogen overgangsbestemmelser for så vidt angår artikel 13 A i denne lov, har Hoge Raad besluttet at forelægge dette spørgsmål for Benelux-domstolen. Hoge Raad har endvidere besluttet at forelægge EF-Domstolen spørgsmålet om, hvorvidt medlemsstaterne i forbindelse med ændring af deres lovgivning på grundlag af direktivet frit kan indføre overgangsbestemmelser, eller om de i så tilfælde skal overholde bestemte grænser og i bekræftende fald hvilke.

13. Hoge Raad finder det også nødvendigt at forelægge andre spørgsmål for Benelux-domstolen vedrørende fortolkningen af Benelux-varemærkeloven både før og efter gennemførelsen af direktivet. Da Hoge Raad anerkender, at både den tidligere og den ændrede udgave af Benelux-varemærkeloven i videst muligt omfang skal fortolkes i lyset af direktivets ordlyd og formål, har den forelagt tilsvarende spørgsmål for Domstolen vedrørende fortolkningen af direktivet.

14. Domstolen er blevet forelagt følgende spørgsmål:

»1) Kan medlemsstaterne, da direktivet med hensyn til de rettigheder, der er knyttet til varemærker, alene indeholder en overgangsbestemmelse vedrørende det i artikel 5, stk. 4, anførte tilfælde, i øvrigt frit fastsætte bestemmelser på området, eller indebærer fællesskabsretten i almindelighed eller direktivets mål og formål i særdeleshed, at de ikke herved er fuldstændigt frit stillede, men skal overholde bestemte grænser, og i bekræftende fald hvilke?

2) Såfremt nogen uden samtykke fra mærkeindehaveren gør brug af dennes mærke, som udelukkende er registreret

2 — I henhold til direktivets artikel 16, stk. 1, skulle medlemsstaterne gennemføre direktivets bestemmelser senest den 28.12.1991. Ved beslutning 92/10/EØF (EFT L 6, s. 35) anvendte Rådet imidlertid den beføjelse, der tilkom det i henhold til artikel 16, stk. 2, og forlængede fristen for gennemførelse af direktivet til den 31.12.1992.

for bestemte varer, til at gøre offentligheden bekendt med, at han

a) udfører reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed med hensyn til varer, som med mærkeindehaverens samtykke er markedsført under dette mærke, og

b) er specialist henholdsvis specialiseret i sådanne varer, foreligger der da i henhold til direktivets artikel 5:

i) brug af mærket for varer af samme art som dem, for hvilket varemærket er registreret, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a)

ii) brug af mærket for tjenesteydelser, der skal anses for brug af mærket i artikel 5, stk. 1, litra a)'s forstand, eller brug af mærket som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), såfremt det antages, at disse tjenesteydelser og de varer, for hvilke mærket er registreret, er af lignende art

iii) brug af mærket som omhandlet i artikel 5, stk. 2, eller

iv) brug af mærket som omhandlet i artikel 5, stk. 5?

3) Gør det nogen forskel for besvarelsen af spørgsmål 2), om det drejer sig om avertering a) eller avertering b)?

4) Gør det med hensyn til bestemmelsen i direktivets artikel 7 nogen forskel for spørgsmålet om, hvorvidt mærkeindehaveren kan forbyde brugen af sit mærke, som udelukkende er registreret for bestemte varer, at der er tale om brug som omhandlet i spørgsmål 2) under i), ii), iii) eller iv)?

5) Kan mærkeindehaveren, såfremt det antages, at der i begge eller i et af de i spørgsmål 2) in initio anførte tilfælde er tale om brug af hans mærke i artikel 5, stk. 1, litra a) eller litra b)'s forstand, kun forbyde denne brug, når den, der således gør brug af mærket, dermed vækker det indtryk, at hans virksomhed tilhører mærkeindehaverens organisation, eller kan han også forbyde denne brug, såfremt der består mulighed for, at der gennem den måde, hvorpå mærket anvendes til disse averteringer, vækkes det indtryk hos offentligheden, at mærket derved i et vist omfang bruges til at gøre reklame for egen virksomhed som sådan gennem bibringelse af en bestemt forestilling om kvalitet?«

15. Der er indgivet skriftlige indlæg af BMW, den italienske regering, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen. BMW, Ronald Deenik, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen var repræsenteret under retsmødet.

Varemærkedirektivet

16. Varemærkedirektivet udgør det første skridt mod harmonisering af medlemsstaternes varemærkeret. Det harmoniserer bl.a. de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, idet det dog for så vidt angår gennemførelsen af visse af dets bestemmelser overlader et skøn til medlemsstaterne. Artikel 5 bestemmer således:

»Rettigheder, der er knyttet til varemærket

1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

4. Hvis en medlemsstats retsforskrifter ikke gør det muligt at forbyde brugen af et tegn som omhandlet i stk. 1, litra b), eller stk. 2 forud for den dato, hvor de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, træder i kraft i den pågældende medlemsstat, kan den fortsatte brug af dette tegn ikke anfægtes under påberåbelse af de til varemærket knyttede rettigheder.

5. Stk. 1 til 4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

17. Den ændrede Benelux-varemærkelov fastsætter i artikel 13 A, stk. 1, litra c) og d), bestemmelser om de valgfrie muligheder for beskyttelse, som er angivet i artikel 5, stk. 2, og sikret ved artikel 5, stk. 5.

18. De rettigheder, der følger af artikel 5, er imidlertid underkastet de begrænsninger, der er fastsat i artikel 6 og 7. Artikel 6 bestemmer i det omfang, det har betydning for sagen:

»Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger

1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

a) sit eget navn og sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele,

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik ...«

19. Artikel 7 har følgende ordlyd:

»Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket

1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

Det første spørgsmål

20. Med sit første spørgsmål spørger Hoge Raad, hvorvidt medlemsstaterne henset til den omstændighed, at direktivet for så vidt angår de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, alene indeholder overgangsbestemmelser, der vedrører den situation, der er angivet i artikel 5, stk. 4, »i øvrigt frit [kan] fastsætte bestemmelser på området«, eller om fællesskabsretten i almindelighed eller direktivets mål og formål i særdeleshed indebærer, at medlemsstaterne ikke herved er fuldkomment frit stillede, men skal overholde bestemte grænser, og i bekræftende fald hvilke.

21. Som jeg tidligere har redegjort for, finder Hoge Raad, at dette spørgsmål er opstået som følge af, at direktivet ikke blev gennemført i Benelux-landene før den 1. januar 1996, mens de faktiske omstændigheder, der danner grundlag for denne sag, åbenbart har fundet sted før denne dato, og sagen blev anlagt før denne dato, men efter den dag, hvor direktivet skulle have været gennemført (den 31.12.1992).

22. Overgangsbestemmelsen i artikel 5, stk. 4, som Hoge Raad henviser til, foreskriver, at hvis en medlemsstats retsforskrifter ikke gør det muligt at forbyde brugen af et tegn som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), eller artikel 5, stk. 2, forud for den dato, hvor de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, træder i kraft i den pågældende medlemsstat,

kan den fortsatte brug af dette tegn ikke anfægtes under påberåbelse af de til varemærket knyttede rettigheder. Andre overgangsbestemmelser findes i artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 6, som bestemmer, at en medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at de registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde, der var gældende i den pågældende stat inden ikrafttrædelsesdatoen for de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, finder anvendelse på varemærker, der er anmeldt inden denne dato.

23. Kommissionen, BMW og Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at den omstændighed, at der er fastsat hjemmel for overgangsbestemmelser i direktivet, tydeligt viser, at direktivet ikke tillader andre overgangsbestemmelser end dem, der er angivet.

24. Bortset fra i det omfang, artikel 5, stk. 4, måtte finde anvendelse, berører direktivet ikke spørgsmålet om, hvorvidt det er den tidligere nationale lov eller den nationale lov som ændret på grundlag af direktivet, der finder anvendelse i en retssag vedrørende brugen (i modsætning til registreringen) [3] af et tegn, som blev påbegyndt anvendt før den dag, hvor direktivet trådte i kraft, men som stadig bliver anvendt, og om hvilket der endnu ikke er truffet afgørelse.

3 — Jf. artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 6, som omtalt i punkt 22 ovenfor.

25. Ifølge BMW er det denne situation, Hoge Raad har taget udgangspunkt i ved formuleringen af sit første spørgsmål. BMW har forklaret, at formålet med søgsmålet både er at opnå et forbud mod fremtidig reklame og erstatning for så vidt angår tidligere reklame. Selv om den ændrede Benelux-varemærkelov nu er i kraft, vil Hoge Raad skulle træffe afgørelse om, hvorvidt den dom, som blev afsagt af Gerechtshof på et tidspunkt, hvor den ændrede Benelux-varemærkelov endnu ikke var trådt i kraft, var korrekt. Det er BMW's opfattelse, at hvis Hoge Raad finder, at Gerechtshof anvendte den tidligere lov korrekt, vil Gerechtshof's dom blot blive stadfæstet. Hvis Hoge Raad derimod ophæver Gerechtshof's dom og enten afgør sagen selv eller hjemviser den til Gerechtshof, vil sagen skulle afgøres på grundlag af den ændrede Benelux-varemærkelov.

26. Generaladvokaten i sagen for Hoge Raad er af en lidt anden opfattelse end BMW. Det er hans opfattelse, at med forbehold for reglen om, at så snart datoen for gennemførelsen af et direktiv er passeret, skal national ret i videst muligt omfang fortolkes i overensstemmelse med direktivet, er det den tidligere nationale lov, Hoge Raad skal anvende i medfør af en analogi til artikel 74, stk. 4, i Overgangswet Nieuw BW (loven om gennemførelsesbestemmelser vedrørende den nye nederlandske civillovbog). Ifølge BMW foreskriver denne bestemmelse, at den tidligere lov finder anvendelse, selv hvis sagen hjemvises til Gerechtshof, medmindre hele sagen skal prøves på ny. BMW har forklaret, at Hoge Raad ønsker oplyst, om overgangsbestemmelser af denne art er tilladt i henhold til fællesskabsretten.

27. Det forekommer mig, at det til besvarelse af det første spørgsmål, som Hoge Raad har forelagt, er tilstrækkeligt at bemærke følgende.

28. I det omfang spørgsmålet handler om den fortsatte brug af tegnet efter den dato, hvor direktivet skulle have været gennemført, skal de rettigheder, der tillægges med direktivets artikel 5, finde anvendelse, medmindre situationen er omfattet af artikel 5, stk. 4, som nævnt ovenfor. Direktivet omhandler ikke overgangsbestemmelser vedrørende brugen eller registreringen af et mærke efter den dato, hvor direktivet skulle have været gennemført, ud over de bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt deri. Med virkning fra denne dato skal alle nationale bestemmelser, uanset om direktivet er blevet gennemført i national ret, i videst muligt omfang fortolkes i overensstemmelse med direktivet [4]. Såfremt direktivet ikke er blevet korrekt gennemført, kan spørgsmålet om, hvorvidt dets bestemmelser kan have direkte virkning i søgsmål mod borgere [5], opstå.

29. For så vidt spørgsmålet om brugen af mærket forud for datoen for direktivets gennemførelse, kan den tidligere nationale ret finde anvendelse, uden at der tages hensyn til direktivet. Som Domstolen udtalte i Salumidommen [6], fortolkes materielretlige regler »normalt således, at de kun omfatter forhold, som ligger forud for ikrafttrædelsen, såfremt det af ordlyden, bestemmelsernes formål eller opbygning klart fremgår, at dette har været meningen« [7]. Der foreligger ikke et sådant behov i denne sag.

30. Jeg må herefter konkludere, at det første spørgsmål må besvares med, at medlemsstaterne ved gennemførelsen af direktivet i national ret ikke frit kan fastsætte overgangsbestemmelser ud over dem, der udtrykkeligt er hjemlet i direktivet, da sådanne overgangsbestemmelser ville bringe en fuldstændig og korrekt gennemførelse af direktivet i fare.

Det andet, det tredje, det fjerde og det femte spørgsmål

31. For så vidt angår det andet, det tredje, det fjerde og det femte spørgsmål er det vigtigt at holde sig for øje, at Ronald Deenik både solgte brugte BMW-automobiler og udførte reparationer og vedligeholdelse vedrørende sådanne biler. Det er også væsentligt at bemærke, at mærket BMW var registreret

4 — Dom af 13.11.1990, sag C-106/89, Marleasing, Sml. I, s. 1435.

5 — Dom af 26.2.1986, sag 152/86, Marshall, Sml. s. 723, og af 14.7.1994, sag C-91/92, Faccini Dori, Sml. I, s. 3325.

6 — Dom af 12.11.1981, forenede sager 212/80 og 217/80, Sml. s. 2735.

7 — Dommens præmis 9. Se også dom af 6.7.1993, forenede sager C-121/91 og C-112/91, CT Control (Rotterdam) og JCT Benelux mod Kommissionen, Sml. I, s. 3873, og af 6.11.1997, sag C-261/96, Conserchimica, Sml. I, s. 6177, præmis 16, 17 og 18.

for så vidt angår motorkøretøjer (samt reservedele og tilbehør), men ikke for ydelser i forbindelse med disse.

32. De forelagte spørgsmål omhandler Ronald Deenik's brug af udtrykkene »specialist i BMW« eller »specialiseret i BMW« og »reparationer og vedligeholdelse af BMW«. Mens det sidste udtryk klart vedrører reparationer og vedligeholdelse, der udføres af Ronald Deenik, forklarer Hoge Raad, at udtrykket om specialisering i BMW-automobiler kan opfattes som en henvisning både til udførelse af reparationer og vedligeholdelse og til salg af brugte BMW-automobiler.

33. Efter min mening tilkommer det ikke Domstolen at søge at give vejledning om de konkrete udtryk, der er omtvistet i hovedsagen. Domstolen kan derimod give vejledning om de principper, der finder anvendelse.

Brug af mærket i forbindelse med varer

34. Såfremt udtrykkene alene anvendes for at oplyse om det forhold, at der sælges brugte BMW-automobiler fra Ronald Deenik's værksted, falder brugen af varemærket inden for direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), eftersom denne bestemmelse vedrører brugen af mærket i forbindelse med en original vare. Artikel 5, stk. 1, litra a), giver varemærkeindehaveren ret til at forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af »et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret«.

35. Også reklamen for reparation og vedligeholdelse falder inden for denne bestemmelse, såfremt denne reklame kan forstås således, at den blot betyder, at Ronald Deenik's værksted kan udføre service på BMW-automobiler, og ikke, at den service, der udføres der, er autoriseret af BMW. Som Det Forenede Kongerige har fremhævet, bruges mærket i sidstnævnte fald til at beskrive det, der kan blive repareret og undergå service, og bliver således i højere grad brugt »for« automobilerne end for Ronald Deenik's ydelser.

36. Spørgsmålet er herefter, om de rettigheder, BMW har i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), begrænses af de undtagelser, der er fastsat i artikel 7 (som vedrører konsumption af varemærkerettigheder) eller i artikel 6 (der bl.a. vedrører retten til at angive anvendelse af en vare eller tjenesteydelse).

37. Artikel 7, stk. 1, hindrer, at en varemærkeindehaver kan forbyde brugen af et varemærke »for varer, som af indehaveren selv

eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke«. Dette synes at være tilfældet her. I henhold til artikel 7, stk. 2, kan en varemærkeindehaver dog modsætte sig fortsat markedsføring af hans varer, når der foreligger »skellig grund« hertil, »især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført«.

38. I den nyligt afsagte dom i Christian Dior-sagen [8] udtalte Domstolen, at en forhandler ud over muligheden for at videresælge disse varer ligeledes har mulighed for at bruge mærket til at gøre offentligheden bekendt med videreforhandlingen af varerne. Varemærkeindehaveren kan dog modsætte sig brugen af varemærket til dette formål, hvis den tilføjer det nævnte varemærkes omdømme alvorlig skade.

39. Christian Dior-sagen vedrørte ikke reklame, som angiveligt ledte offentligheden til at tro, at den person, der reklamerede, var en autoriseret forhandler. Dior's indsigelse var derimod, at den pågældende reklame ikke opfyldte de af selskabet stillede krav. I sager, hvor der er foreligger en reel og behørigt begrundet risiko for, at reklamen vil lede offentligheden til at tro, at forhandleren er en autoriseret forhandler, skal en varemærkeindehaver kunne støtte ret på det varemærke, han har registreret for sine varer, for at forhindre, at offentligheden vildledes på en sådan måde, og det gælder også, selv om der ikke sker nogen skade på hans omdømme, fordi den pågældende virksomhed er kompetent og respektabel.

40. Det blev i Christian Dior-sagen anført, at en varemærkeindehavers ret til at modsætte sig både reklame, som skader hans omdømme, og reklame, som giver indtryk af, at forhandleren er en autoriseret forhandler, reelt vil sætte en stopper for al parallelhandel, eftersom forhandlere ved at højne kvaliteten af deres reklame for at undgå den første indsigelse vil udsætte sig for at blive mødt med den anden indsigelse. Det må imidlertid efter min opfattelse være muligt for forhandleren at højne kvaliteten af sin reklame, uden at dette fører til den konklusion, at han er autoriseret forhandler, og det samme må være tilfældet for en uafhængig handlendes udførelse af tjenesteydelser. Det ville være en urimelig begrænsning af handelen med varer og udførelsen af tjenesteydelser, hvis hans brug af reklame af en respektabel kvalitet skulle anses for det samme som at udgive sig for at være autoriseret forhandler.

41. Under de i denne sag foreliggende omstændigheder kan BMW således alene modsætte sig Ronald Deenik's reklame, såfremt den alvorligt skader BMW's omdømme, eller hvis der foreligger en reel og behørigt godtgjort risiko for, at offentligheden vil få

8 — Dom af 4.11.1997, sag C-337/95, Sml. I, s. 6013.

det indtryk, at Ronald Deenik er autoriseret af BMW til at sælge BMW's automobiler. Om dette er tilfældet, er et faktisk spørgsmål, som henhører under den nationale ret, men på grundlag af de faktiske forhold, der allerede foreligger oplyst, forekommer dette ikke at være sandsynligt. Både Rechtbank og Gerechtshof fandt, at den pågældende reklame ikke gav indtryk af, at Ronald Deenik var autoriseret forhandler, og at det ikke forekom at være fejlagtigt at beskrive Ronald Deenik som havende specialisterfaring med BMW-automobiler.

42. Hvad angår det sidste spørgsmål, Hoge Raad har stillet, bemærkes, at BMW har gjort gældende, at Ronald Deenik bruger mærket BMW for at reklamere for sin egen virksomhed, da den blotte omstændighed, at han reklamerer med, at han sælger og reparerer deres produkter, giver indtryk af, at hans egen virksomhed holder en høj kvalitet. Hvis der imidlertid ikke er nogen risiko for, at offentligheden forledes til at tro, at der består nogen form for forretningsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, er den blotte omstændighed, at forhandleren opnår en fordel ved at bruge varemærket, fordi salget af mærkevarer giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, efter min opfattelse ikke en skellig grund i den forstand, hvori udtrykket anvendes i direktivets artikel 7, stk. 2, til, at en varemærkeindehaver kan modsætte sig reklamering for hans egne varer. I modsat fald ville det være urimeligt svært for den handlende i praksis at oplyse offentligheden om, hvilken type forretning han driver.

Brug af mærket i forbindelse med tjenesteydelser

43. Brugen af mærket for tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse rejser nogle andre spørgsmål, eftersom BMW-varemærkerne alene er registreret for BMW-automobiler, men ikke for tjeneste ydelser. Spørgsmålet er herefter, om og under hvilke omstændigheder et mærke, som er beskyttet for så vidt angår varer, bliver krænket ved brug af mærket i reklame for tjenesteydelser, som udbydes uafhængigt af disse varer, og i forbindelse med hvilke mærket ikke er blevet registreret.

44. For at besvare dette spørgsmål er det nødvendigt først at overveje, hvorvidt tjenesteydelser kan være identiske eller af lignende art i den forstand, hvori udtrykket anvendes i direktivets artikel 5, stk. 1. Det forekommer at være klart, at varer og tjenesteydelser ikke kan være identiske, således at artikel 5, stk. 1, litra a), kan finde anvendelse, men kan være af lignende art, således at artikel 5, stk. 1, litra b), i princippet kan finde anvendelse.

45. Varer og tjenesteydelser kan være af lignende art, såfremt — som det er tilfældet i denne sag — de udbudte tjenesteydelser udgør reparation eller vedligeholdelse af de pågældende varer. Som Det Forenede Kongerige har fremhævet, er det imidlertid den nationale ret, der må tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt de er af lignende art. Det kan være hensigtsmæssigt for den nationale ret at tage det forhold, at tjenesteydelserne

udføres det samme sted, hvor bilerne sælges, og andre hensyn af denne art i betragtning, men bedømmelsen af ligheden påhviler den nationale ret. Det afgørende spørgsmål er, om der er tilstrækkelig lighed til, at der opstår en risiko for forveksling hos offentligheden, således som begrebet forveksling er udlagt af Domstolen i SABEL-dommen [9]. Af denne følger, at det, der er relevant i denne sag, er, hvorvidt der består en risiko for, at offentligheden ledes til at tro, at der består nogen form for forretningsmæssig forbindelse mellem dem, der leverer de pågældende varer, og dem, der udfører tjenesteydelserne [10]. Hvad angår det sidste spørgsmål, Hoge Raad har stillet, er det, såfremt der ikke foreligger nogen risiko for forveksling, følgelig klart utilstrækkeligt til, at artikel 5, stk. 1, litra b), kan finde anvendelse, alene at godtgøre, at forhandleren får en fordel på grund af den blotte omstændighed, at han handler med varer, der er forsynet med varemærket, fordi varemærkets aura af kvalitet i et vist omfang smitter af, hvorved hans egen forretning tilføres et præg af høj kvalitet.

46. For så vidt angår direktivets artikel 5, stk. 2, finder denne bestemmelse anvendelse (såfremt medlemsstaterne fastsætter bestemmelser herom) i tilfælde, hvor et registreret varemærke er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art, uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

47. Det er igen den nationale ret, der skal anvende denne bestemmelse på grundlag af de faktiske omstændigheder, men som Det Forenede Kongerige og Kommissionen har anført, forekommer det ikke at være sandsynligt, at bestemmelsen kan finde anvendelse. Særlig er det vanskeligt at gøre gældende, at reklame for lovlig, økonomisk virksomhed som reparation af brugte automobiler kan anses for at være en brug uden skellig grund, ligesom en sådan brug normalt heller ikke vil være til skade i den krævede forstand. Som Kommissionen har anført, kan en eventuel skade måske opstå ved den konkurrence, som uafhængige forhandlere påfører BMW's autoriserede forhandlere. En sådan skade er ikke afgørende for så vidt angår beskyttelsen af varemærker.

48. Den nationale ret henviser også til direktivets artikel 5, stk. 5, som bestemmer, at de forudgående stykker i artikel 5 ikke berører de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

9 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191.

10 — Jf. mit forslag til afgørelse af 2.4.1998 i sag C-39/97, Canon, hvori der blev afsagt dom den 29.9.1998, Sml. I, s. 5507.

49. Artikel 5, stk. 5, opretholder således bestemmelser i national ret, som yder beskyttelse mod utilbørlige eller skadelige fremgangsmåder på de i bestemmelsen angivne betingelser. Hvis sådanne typer fremgangsmåder forelå i denne sag, kunne de således anfægtes i søgsmål på grundlag af sådanne bestemmelser i national ret uafhængigt af direktivet. BMW er af den opfattelse, at artikel 5, stk. 5, finder anvendelse i denne sag, uden at selskaberne dog har gjort klart, hvilke nationale bestemmelser der finder anvendelse. Kommissionen mener på den anden side, at den pågældende reklame ikke kan betegnes som havende »andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser« i henhold til artikel 5, stk. 5. Under alle omstændigheder er det ikke sandsynligt, at artikel 5, stk. 5, kan finde anvendelse i denne sag, eftersom denne bestemmelse — ligesom artikel 5, stk. 2 — alene gælder for brug »uden skellig grund«, og som nævnt ovenfor i punkt 47 kan det vanskeligt gøres gældende, at reklame for lovlig økonomisk virksomhed som reparation af brugte biler kan anses for en sådan brug.

Artikel 6

50. Den nationale ret har ikke forelagt noget spørgsmål, der direkte vedrører artikel 6. Mens artikel 5 angiver varemærkeindehaverens rettigheder, fastsætter artikel 6 i overensstemmelse med direktivets struktur visse begrænsninger i disse rettigheder. Artikel 6 blev imidlertid taget i betragtning af Det Forenede Kongeriges regering i dens skriftlige indlæg og af BMW, den italienske regering og Kommissionen som svar på et af Domstolen stillet spørgsmål om den eventuelle anvendelse af artikel 6. Spørgsmålet opstår i denne sag hovedsageligt i forbindelse med en uafhængig handlendes udførelse af tjenesteydelser.

51. Som angivet ovenfor [11], bestemmer artikel 6, stk. 1, litra b) og c), at varemærket ikke giver dets indehaver ret til at forhindre tredjemand i bl.a. at gøre erhvervsmæssig brug af »angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen« eller af »varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele«. Tredjemands brug skal dog i begge tilfælde ske »i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik«.

52. BMW, der har bemærket, at artikel 6, stk. 1, litra c), udelukker, at varemærkeindehaveren kan forbyde brugen af mærket, når dette er »nødvendigt« for at angive anvendelsen af en vare eller en tjenesteydelse, har gjort gældende, at der i en sag som den foreliggende ikke foreligger en sådan nødvendighed.

11 — Jf. punkt 18.

53. Endnu en gang er det min opfattelse, at det tilkommer den nationale ret at tage stilling til dette spørgsmål, hvis det skulle opstå. Kommissionen har imidlertid fremhævet, at der kun vil opstå spørgsmål i henhold til artikel 6, hvis varemærkeindehaveren med rette kan påberåbe sig en af bestemmelserne i artikel 5. Som vi har set, forekommer dette tvivlsomt. Kommissionen har tilføjet, at betingelsen i artikel 6, stk. 1, om, at tredjemand skal handle i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, er i overensstemmelse med fortolkningen af det begreb, der fremgår af artikel 5, stk. 2 og 5, og som vedrører en brug af tegnet, som uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller som ville skade dette særpræg eller renommé.

54. BMW har — til dels med støtte fra den italienske regering — gjort gældende, at Ronald Deenik kan tilbyde ydelser bestående i vedligeholdelse og reparationer af automobiler, uden at det er nødvendigt at angive noget konkret automobilmærke. Denne antagelse forekommer at være urealistisk. Hvis Ronald Deenik reelt specialiserer sig i vedligeholdelse og reparation af BMW-automobiler, er det, om Det Forenede Kongeriges regering bemærkede under retsmødet, vanskeligt at se, hvorledes han i praksis skulle kunne meddele dette faktum til sine kunder uden at bruge tegnet BMW. Som nævnt tidligere er det BMW's opfattelse, at han drager en fordel af at bruge mærket BMW, fordi det giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, og at dette er utilbørligt. Jeg er imidlertid enig med Det Forenede Kongeriges regering i, at spørgsmålet om, hvorvidt Ronald Deenik har en fordel ikke er afgørende. Spørgsmålet er, i hvilket omfang en handlende i hans situation frit kan beskrive arten af de tjenesteydelser, han tilbyder.

55. Efter min opfattelse udelukker artikel 6, stk. 1, en varemærkeindehaver fra at forhindre en uafhængig handlendes brug af hans mærke til reklame for reparation og ydelse af service for de varer, der er omfattet af mærket, på betingelse af, at den uafhængige handlende gør dette »i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik«. Som tidligere nævnt ville det være en urimelig begrænsning af den handlendes frihed at give varemærkeindehaveren ret til at forhindre en sådan brug af mærket. Det vil imidlertid efter min mening ikke være i overensstemmelse med sådan skik, såfremt reklamen udfærdiges således, at den leder offentligheden til at tro, at forhandleren er autoriseret af varemærkeindehaveren [12], eller såfremt der ved henvisningen til varemærkeindehaverens egne varer vil påføres varemærkets renommé alvorlig skade [13]. For så vidt angår det sidste spørgsmål, der er stillet af Hoge Raad, er det at drage fordel ved brug af mærket dog efter min opfattelse ikke i sig selv i strid med redelig markedsføringsskik i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 6, stk. 1.

56. Det påhviler den nationale ret i forbindelse med enhver konkret brug af et mærke at bedømme, om de i artikel 6 fastsatte betingelser er opfyldt. Den nationale ret skal imidlertid i denne forbindelse tage hensyn til behovet for at sikre, at udtrykket »redelig markedsføringsskik« ikke fortolkes så vidt, at det udgør en ubegrundet hindring for handlen eller for den loyale konkurrence.

12 — Jf. punkt 39 ovenfor.
13 — Jf. punkt 38 ovenfor.

Forslag til afgørelse

57. På grundlag heraf skal de af Hoge Raad forelagte spørgsmål efter min opfattelse besvares som følger:

1) Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at medlemsstaterne ved gennemførelsen af direktivet i national ret ikke frit kan fastsætte overgangsbestemmelser ud over dem, der udtrykkeligt er hjemlet i direktivet, da sådanne overgangsbestemmelser ville bringe den fuldstændige og korrekte gennemførelse af direktivet i fare.

2) Såfremt et autoværksted, der er specialiseret i reparation og vedligeholdelse af automobiler af et bestemt mærke, og som uden tilladelse fra varemærkeindehaveren bruger mærket til at meddele offentligheden, at det udfører reparationer og vedligeholdelse på sådanne automobiler, eller at det er specialist eller specialiseret for så vidt angår disse automobiler, skal direktivets artikel 5, 6 og 7 fortolkes således, at autoværkstedet frit kan bruge mærket til at gøre offentligheden opmærksom på dets tjenesteydelser, medmindre det godtgøres, at brugen af mærket til dette formål alvorligt skader mærkets renommé, eller at brugen er mærket sker med det formål at lede offentlighed til at tro, at autoværkstedet er en autoriseret forhandler.