CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL F. G. JACOBS van 2 april 1998 *

1. In hoeverre kan een merkhouder zich ertegen verzetten, dat zijn merk door een derde wordt gebruikt voor het aanbieden van diensten met betrekking tot zijn merkgoederen, indien hij dit merk voor dat soort diensten niet heeft ingeschreven? Dat is de belangrijkste vraag uit het verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om uitlegging van de merkenrichtlijn. [1]

De feiten

2. Bayerische Motorenwerke AG (hierna: „BMW AG"), een in München gevestigde vennootschap naar Duits recht, vervaardigt en verkoopt motorvoertuigen. In de Benelux verkoopt zij sinds 1930 automobielen onder het merk BMW.

3. BMW AG heeft bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk BMW en twee figuurmerken voor onder meer motoren, automobielen alsmede onderdelen van en toebehoren voor motoren en automobielen gedeponeerd (hierna: „BMW-merken").

4. BMW AG verkoopt haar motorvoertuigen via een netwerk van erkende dealers. In Nederland houdt zij toezicht op het netwerk door BMW Nederland BV (hierna: „BMW BV"). Erkende dealers mogen in het kader van hun bedrijfsvoering gebruik maken van de BMW-merken, doch zij moeten voldoen aan de hoge technische kwaliteitsstandaard die BMW AG en haar dochtermaatschappijen bij de verlening van service en garantie alsmede bij de verkoop noodzakelijk achten.

5. Verweerder, Deenik, heeft een garagebedrijf. Ofschoon hij niet is aangesloten bij de erkende dealerorganisatie van BMW AG, is hij met name gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW en in de reparatie en het onderhoud van automobielen van dat merk.

6. In de onderhavige zaak stellen BMW AG en BMW BV (hierna: „BMW"), dat Deenik bij zijn bedrijfsuitoefening in advertenties op

* Oorspronkelijke taal: Engels.

1 — Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

ongeoorloofde wijze gebruik maakt van de merken van BMW AG of althans van daarmee overeenstemmende tekens. Bij dagvaarding van 21 februari 1994 heeft BMW daarom een verbod gevorderd tegen Deenik om in advertenties, reclame-uitingen of andere aankondigingen, dan wel op enige andere wijze voor of in verband met zijn onderneming gebruik te maken van de merken van BMW of van enig daarmee overeenstemmend teken. BMW beriep zich op haar rechten krachtens artikel 13A van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken in de toen geldende versie (hierna: „Eenvormige Beneluxwet").

7. De Arrondissementsrechtbank te Zwolle (hierna: „Rechtbank") oordeelde, dat een aantal uitlatingen van Deenik in advertenties ongeoorloofd gebruik van de BMW-merken opleverde, omdat die uitlatingen de indruk konden wekken dat zij afkomstig waren van een bedrijf dat gerechtigd was deze merken te voeren en dus was aangesloten bij de dealerorganisatie van BMW. De Rechtbank legde Deenik daarom een verbod op, de BMW-merken op zodanige wijze te gebruiken.

8. De Rechtbank oordeelde echter ook, dat Deenik wel gerechtigd was in advertenties uitlatingen te bezigen als „reparaties en onderhoud van BMW", omdat daarin op voldoende duidelijke wijze tot uiting kwam dat deze uitlating alleen betrekking had op waren van het merk BMW; voor zover dit gebruik al niet onder de uitzonderingsbepaling van artikel 13A, lid 3, van de Eenvormige Beneluxwet viel (betreffende uitputting van de rechten van de merkhouder voor goederen die hij of zijn licentiehouder onder dat merk in het verkeer heeft gebracht), bestond hiervoor dus een geldige reden en kon de merkhouder daardoor geen schade lijden. Voorts achtte de Rechtbank uitlatingen als „specialist in BMW" of „gespecialiseerd in BMW" geoorloofd, omdat door BMW niet was betwist dat Deenik specialistische ervaring in automobielen van het merk BMW had en het niet aan BMW stond, uit te maken wie zich specialist in BMW mocht noemen. De door BMW ingestelde vordering tot schadevergoeding werd door de Rechtbank eveneens afgewezen.

9. BMW heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem. Naast vernietiging van het vonnis voor zover haar oorspronkelijke vorderingen niet dan wel ten dele waren toegewezen, vorderde zij een verklaring voor recht, dat Deenik, kort samengevat, door in advertenties melding te maken van „reparaties en onderhoud van BMW" en zich aan te kondigen als „specialist in BMW" of „gespecialiseerd in BMW", inbreuk maakte op de merkrechten van BMW dan wel anderszins onrechtmatig handelde. Deenik stelde incidenteel beroep in.

10. Bij arrest van 22 augustus 1995 heeft het Gerechtshof het vonnis van de Rechtbank zowel in het principaal als in het incidenteel beroep bekrachtigd. Tegen dit arrest is cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld.

11. Zoals reeds gezegd, is de dagvaarding in deze zaak op 21 februari 1994 uitgebracht. Op dat tijdstip had de merkenrichtlijn in het Benelux-recht moeten zijn omgezet, aangezien 31 december 1992 de uiterste uitvoeringstermijn van de richtlijn was. [2] Het Beneluxprotocol van 2 december 1992, waarbij de Eenvormige Beneluxwet aan de merkenrichtlijn is aangepast (met name artikel 13A, lid 1, van de wet), is echter pas op 1 januari 1996 in werking getreden. De Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken in de bij het protocol gewijzigde versie zal ik hierna „gewijzigde Beneluxwet" noemen.

12. Volgens de Hoge Raad doet dit cassatieberoep de vraag rijzen, of in casu de vorige of de gewijzigde versie van de Eenvormige Beneluxwet van toepassing is. Daar het Beneluxprotocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet met betrekking tot artikel 13A van die wet geen overgangsbepalingen bevat, heeft de Hoge Raad besloten die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen. Voorts heeft hij besloten het Hof van Justitie de vraag voor te leggen, of de lid staten bij de aanpassing van hun wetgeving aan de richtlijn vrij zijn overgangsbepalingen in te voeren, of dat zij daarbij bepaalde beperkingen in acht dienen te nemen en, zo ja, welke.

13. De Hoge Raad achtte het bovendien noodzakelijk, het Benelux-Gerechtshof een aantal vragen over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet vóór en na de omzetting van de richtlijn voor te leggen. Daar hij van oordeel is, dat zowel de vorige als de gewijzigde versie van de Eenvormige Beneluxwet zo veel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn moet worden uitgelegd, heeft hij soortgelijke vragen over de uitlegging van de richtlijn aan het Hof van Justitie voorgelegd.

14. De vragen aan het Hof luiden als volgt:

„1) Zijn, nu de richtlijn voor wat betreft de aan het merk verbonden rechten enkel met het oog op het in lid 4 van artikel 5 omschreven geval een bepaling van overgangsrecht inhoudt, de lidstaten voor het overige vrij te dier zake regelingen te geven, of brengen het gemeenschapsrecht in het algemeen dan wel doel en strekking van de richtlijn in het bijzonder mee dat zij dienaangaande niet volkomen vrij zijn, maar zich aan bepaalde beperkingen, en zo ja, welke, hebben te houden?

2) Indien iemand zonder toestemming van de merkhouder gebruik maakt van diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij

2 — Op grond van artikel 16, lid 1, van de richtlijn dienden de lidstaten op 28 december 1991 aan de bepalingen ervan te voldoen. Bij besluit 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991 tot verschuiving van de datum van tenuitvoerlegging van de nationale toepassingsbepalingen van richtlijn 89/104 (PB L 6, blz. 35), heeft de Raad echter gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden krachtens artikel 16, lid 2, en de datum van de uitvoering van de richtlijn uitgesteld tot 31 december 1992.

a) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot de waren die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel

b) specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren,

is dan in het systeem van artikel 5 van de richtlijn sprake van:

i) gebruik van het merk voor dezelfde waren als die waarvoor het is ingeschreven, als bedoeld in lid 1 van artikel 5, sub a);

ii) gebruik van dat merk voor diensten dat heeft te gelden als gebruik van het merk in de zin van lid 1 van artikel 5, sub a), dan wel als gebruik van het merk als bedoeld in lid 1 van artikel 5, sub b), aangenomen dat gezegd kan worden dat soortgelijkheid bestaat tussen deze diensten en de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

iii) gebruik van het merk als bedoeld in artikel 5, lid 2; of

iv) gebruik van het merk als bedoeld in artikel 5, lid 5?

3) Maakt het voor de beantwoording van vraag 2 verschil of het gaat om aankondiging a) dan wel om aankondiging b)?

4) Maakt het, mede gezien het bepaalde in artikel 7 van de richtlijn, voor de vraag of de merkhouder zich tegen gebruik van zijn uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk kan verzetten, verschil of sprake is van gebruik als bedoeld in vraag 2), sub i), ii), iii) dan wel iv)?

5) Kan de merkhouder, aangenomen dat in beide of in één van de in de aanhef van vraag 2) omschreven gevallen, sprake is van gebruik van zijn merk in de zin van artikel 5, eerste lid, hetzij sub a), hetzij sub b), zich enkel tegen dat gebruik verzetten, wanneer degene die aldus van het merk gebruik maakt, daarmee de indruk wekt dat zijn onderneming behoort tot de organisatie van de merkhouder, of kan hij zich ook tegen dat gebruik verzetten, indien de gerede kans bestaat dat door de wijze waarop het merk voor deze aankondigingen wordt gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie?"

15. BMW, de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Ter terechtzitting waren BMW, Deenik, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie vertegenwoordigd.

De merkenrichtlijn

16. De merkenrichtlijn vormt een eerste stap in de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van merken. Zij harmoniseert onder meer de aan het merk verbonden rechten, al laat zij de uitwerking van sommige punten aan de lidstaten over. Zo bepaalt artikel 5:

„Rechten verbonden aan het merk

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

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

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

4. Indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 1, onder b), en lid 2, vóór de datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken lidstaat van kracht worden, niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

17. In artikel 13A, lid 1, sub c en d, van de gewijzigde Beneluxwet zijn de facultatieve vormen van bescherming overgenomen zoals gespecificeerd in artikel 5, lid 2, en gegarandeerd door artikel 5, lid 5.

18. Voor de bij artikel 5 verleende rechten gelden echter de beperkingen voorzien in de artikelen 6 en 7. Artikel 6 bepaalt voor zover van belang:

„Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen

1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

a) van diens naam en adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

19. Artikel 7 luidt:

„Uitputting van het aan het merk verbonden recht

1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."

De eerste vraag

20. Met zijn eerste vraag wenst de Hoge Raad te vernemen, of, gelet op het feit dat de richtlijn, wat de door een merk verleende rechten betreft, enkel voor de in artikel 5, lid 4, omschreven situatie overgangsbepalingen bevat, de lidstaten „voor het overige vrij [zijn] te dier zake regelingen te geven", of dat, indien dat niet het geval is, het gemeenschapsrecht in het algemeen dan wel het doel en de strekking van de richtlijn in het bijzonder meebrengen, dat zij in dat opzicht niet volkomen vrij zijn, maar zich aan bepaalde beperkingen dienen te houden en, zo ja, welke.

21. Zoals reeds gezegd, vloeit deze vraag volgens de Hoge Raad voort uit het feit, dat de richtlijn pas op 1 januari 1996 in Beneluxrecht is omgezet, terwijl de feiten van de zaak en de procedure vóór die datum, maar na de datum waarop de richtlijn moest worden omgezet (31 december 1992), plaatsvonden respectievelijk werd ingeleid.

22. De overgangsbepaling van artikel 5, lid 4, waarnaar de Hoge Raad verwijst, bepaalt, dat indien volgens het recht van de lidstaat het gebruik van een teken in omstandigheden als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b, of artikel 5, lid 2, vóór de datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan de richtlijn te voldoen, in de betrokken lidstaat van kracht

worden, niet kon worden verboden, het aan het merk verbonden recht niet kan worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen. Andere overgangsbepalingen zijn opgenomen in artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 6, luidende dat elke lidstaat kan bepalen, dat de gronden voor weigering en nietigheid welke in die staat golden vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen, van toepassing zijn op merken waarvoor vóór die datum een aanvraag is gedeponeerd.

23. De Commissie, BMW en de regering van het Verenigd Koninkrijk stellen, dat uit deze in de richtlijn uitdrukkelijk voorziene overgangsbepalingen voortvloeit, dat de richtlijn geen andere dan de gespecificeerde overgangsbepalingen toestaat.

24. Behoudens voor zover artikel 5, lid 4, van toepassing is, geeft de richtlijn echter geen antwoord op de vraag, of de oude dan wel de in het licht van de richtlijn gewijzigde nationale regeling van toepassing is op een geschil over het gebruik (in tegenstelling tot de inschrijving) [3] van een teken dat begon vóór de datum waarop de richtlijn van kracht werd, maar nog steeds voortduurt en ten aanzien waarvan nog vonnis moet worden gewezen.

3 — Zie de artikelen 3, lid 4, en 4, lid 6, genoemd in punt 22.

25. Volgens BMW is dat de situatie die de Hoge Raad bij de formulering van zijn eerste vraag voor ogen heeft gehad. Zij zet uiteen, dat het beroep erop is gericht, een verbod van toekomstige advertenties te verkrijgen alsmede schadevergoeding voor advertenties in het verleden. Ofschoon thans de gewijzigde Beneluxwet van kracht is, zal de Hoge Raad uitspraak moeten doen over de juistheid van het arrest van het Gerechtshof dat werd gewezen op een tijdstip waarop de gewijzigde Beneluxwet nog niet van kracht was. Indien de Hoge Raad van oordeel is, dat het Gerechtshof de oude wet juist heeft toegepast, zal, aldus BMW, het arrest van het Gerechtshof worden bekrachtigd; vernietigt de Hoge Raad echter het arrest van het Gerechtshof en doet hij de zaak zelf af of wijst hij deze terug naar het Gerechtshof, dan zal de zaak op basis van de gewijzigde Beneluxwet moeten worden beslist.

26. Het standpunt van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad verschilt enigszins van dat van BMW. Hij is van mening, dat, onverminderd de regel dat wanneer de datum voor omzetting van een richtlijn is verstreken, het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met de richtlijn moet worden uitgelegd, de Hoge Raad naar analogie van artikel 74, lid 4, van de Overgangswet Nieuw BW de oude regeling moet toepassen. Volgens BMW bepaalt dat artikel, dat de oude wet zelfs van toepassing is indien de zaak naar de lagere instantie wordt terugverwezen, tenzij de hele zaak opnieuw moet worden behandeld. BMW betoogt, dat de Hoge Raad wenst te vernemen, of het gemeenschapsrecht dergelijke overgangsbepalingen toestaat.

27. Voor het antwoord op de eerste vraag van de Hoge Raad kan mijns inziens met de volgende opmerkingen worden volstaan.

28. Voor zover het om het verdere gebruik van het teken gaat na de datum waarop de richtlijn moest zijn omgezet, moeten de door artikel 5 van de richtlijn verleende rechten worden toegepast, tenzij het om een situatie gaat als bedoeld in artikel 5, lid 4, zoals hierboven besproken. De richtlijn bevat geen andere dan de specifiek genoemde overgangsbepalingen voor het gebruik of de inschrijving van een teken na de datum waarop zij moest zijn omgezet. Met ingang van die datum moeten alle nationale bepalingen, of de richtlijn al dan niet in nationaal recht is omgezet, zoveel mogelijk overeenkomstig de richtlijn worden uitgelegd. [4] Is de richtlijn echter niet op de juiste wijze omgezet, dan kan zich de vraag voordoen, of de bepalingen van de richtlijn rechtstreekse werking kunnen hebben in procedures tegen particulieren. [5]

29. Voor zover het om het gebruik van het teken gaat vóór het verstrijken van de omzettingstermijn van de richtlijn, kan de oude wettelijke regeling gelden, die door de richtlijn niet wordt beïnvloed. Gelijk het Hof oordeelde in de zaak Salumi e. a. [6], worden materiële rechtsregels „geacht ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven rechtsposities alleen te gelden, voor zover er blijkens hun bewoordingen, doelstelling of opzet, zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend". [7] In casu is hiervan geen sprake.

30. Ik geef daarom in overweging op de eerste vraag te antwoorden, dat lidstaten bij de omzetting van de richtlijn in nationaal recht geen andere dan de in de richtlijn uitdrukkelijk voorziene overgangsbepalingen mogen vaststellen, voor zover dergelijke overgangsbepalingen de volledige en juiste omzetting van de richtlijn zouden verhinderen.

De tweede tot en met de vijfde vraag

31. Wat deze vragen betreft, is het van belang voor ogen te houden, dat Deenik niet alleen automobielen van het merk BMW verkoopt, maar ook reparatie en onderhoud van deze automobielen verzorgt. Voorts verdient opmerking, dat de BMW-merken zijn gedeponeerd voor motorvoertuigen (en onder-

4 — Arrest van 13 november 1990, Marleasing (C-106/89, Jurispr. blz. I-4135).

5 — Arresten van 26 februari 1986, Marshall (152/84, Jurispr. blz. 723), en 14 juli 1994, Faccini Dori (C-91/92, Jurispr. blz. I-3325).

6 — Arrest van 12 november 1981 (212/80-217/80, Jurispr. blz. 2735).

7 — Punt 9 van het arrest. Zie eveneens arresten van 6 juli 1993, CT Control (Rotterdam) en JCT Benelux/Commissie (C-121/91 en C-122/91, Jurispr. blz. I-3873, punt 22), en 6 november 1997, Conserchimica (C-261/96, Jurispr. blz. I-6177, punten 16 en 18).

delen en toebehoren ervan), doch niet voor diensten met betrekking tot die motorvoertuigen.

32. De gestelde vragen betreffen het gebruik door Deenik van uitlatingen als „specialist in BMW", „gespecialiseerd in BMW" en „reparaties en onderhoud van BMW". Ofschoon laatstgenoemde uitlating duidelijk betrekking heeft op door Deenik geleverde diensten op het gebied van reparatie en onderhoud, zet de Hoge Raad uiteen, dat eerstgenoemde uitlatingen zodanig kunnen worden opgevat, dat zij betrekking hebben op zowel reparatie- en onderhoudsdiensten als op de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW.

33. Mijns inziens moet het Hof geen leidraad proberen te geven voor de specifieke soort bewoordingen die in de nationale procedure aan de orde zijn. Het Hof kan wel aanwijzingen geven over de toepasselijke beginselen.

Gebruik van het merk voor waren

34. Voor zover de uitlatingen enkel worden gebezigd om reclame te maken voor het feit, dat Deenik's garagebedrijf tweedehands automobielen van het merk BMW verkoopt, valt het gebruik van het merk onder artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, aangezien het om het gebruik van het merk voor het eigenlijke product gaat: op grond van artikel 5, lid 1, sub a, kan de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer verbieden, „wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is".

35. Maar ook de aankondiging van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden valt onder die bepaling, voor zover zij kan worden opgevat als eenvoudig te betekenen, dat Deenik's garagebedrijf het onderhoud van BMW's kan uitvoeren, en niet, dat het aldaar uitgevoerde onderhoud de goedkeuring van BMW heeft. Zoals het Verenigd Koninkrijk opmerkt, wordt het merk in dat geval gebruikt om aan te duiden voor welke producten reparatie- en onderhoudsdiensten kunnen worden uitgevoerd, en wordt het dus „voor" automobielen gebruikt en niet voor de door Deenik verleende diensten.

36. Dan rijst echter de vraag, of voor de rechten die BMW aan artikel 5, lid 1, sub a, ontleent, de uitzonderingen van artikel 7 (betreffende de uitputting van het aan het merk verbonden rechten), of artikel 6 (betreffende, onder meer, het recht om de bestemming van een product of dienst aan te geven) gelden.

37. Artikel 7, lid 1, van de richtlijn belet een merkhouder, het gebruik van het merk te verbieden „voor waren die onder dit merk door

de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht". Dit lijkt in casu het geval te zijn. Krachtens artikel 7, lid 2, kan een merkhouder zich echter, wanneer er „gegronde redenen" zijn, verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, „met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is".

38. Recentelijk oordeelde het Hof in het arrest Parfums Christian Dior [8], dat een wederverkoper niet alleen dergelijke producten mag verkopen, maar ook het merk mag gebruiken om de verdere verhandeling van die producten bij het publiek aan te kondigen; de merkhouder kan zich echter verzetten tegen het gebruik van het merk in dergelijke aankondigingen, indien hierdoor de reputatie van het merk ernstig wordt geschaad.

39. In de zaak Parfums Christian Dior ging het niet om reclame waarvan werd gesteld, dat die bij het publiek de indruk kon wekken dat de adverteerder een erkend distributeur was, maar om de klacht van Dior, dat de betrokken reclame niet de vereiste kwaliteit had. In gevallen waarin echter sprake is van een daadwerkelijk en voldoende aannemelijk gevaar, dat het publiek door de reclame zal geloven dat de wederverkoper een erkend distributeur is, moet de merkhouder zich op het gedeponeerde merk kunnen beroepen om te vermijden, dat het publiek op die wijze wordt misleid, zelfs indien, omdat de betrokken onderneming deskundig en respectabel is, zijn reputatie niet wordt geschaad.

40. In de zaak Parfums Christian Dior was gesteld, dat de mogelijkheid voor een merkhouder om zich zowel te verzetten tegen reclame die zijn reputatie schaadt als tegen die welke de indruk wekt, dat de wederverkoper een erkend distributeur is, in feite alle parallelimport zou verhinderen, aangezien de wederverkopers, wanneer zij hun reclame aanpassen teneinde tegemoet te komen aan het eerste bezwaar, zich aan het laatste bezwaar zouden blootstellen. Mijns inziens moet het echter voor de wederverkoper mogelijk zijn, zijn reclame aan te passen zonder dat de conclusie wordt getrokken, dat hij een erkend distributeur is; en hetzelfde moet gelden voor het verlenen van diensten door een onafhankelijk ondernemer. Het zou een te grote beperking van de handel in goederen en het verrichten van diensten zijn, indien zijn gebruik van reclame van een redelijke kwaliteit aldus moest worden aangemerkt, dat hij zichzelf als erkend distributeur presenteert.

41. In omstandigheden als die van de onderhavige zaak kan BMW zich dus alleen tegen Deenik's reclame verzetten, voor zover de reputatie van BMW ernstig wordt geschaad of indien er sprake is van een daadwerkelijk en voldoende aannemelijk gevaar, dat het

8 — Arrest van 4 november 1997 (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013).

publiek zal geloven dat Deenik een door BMW erkende verkoper is. Of dit het geval is, is in wezen een feitelijke vraag die door de nationale rechter moet worden beantwoord, maar het lijkt op grond van de reeds onderzochte feiten onwaarschijnlijk: zowel de Rechtbank als het Gerechtshof waren van oordeel, dat de betrokken advertentie niet de indruk wekte dat Deenik een erkende dealer was, en dat het niet onjuist was te stellen, dat hij specialistische ervaring in automobielen van het merk BMW heeft.

42. Met betrekking tot de laatste vraag van de Hoge Raad moet worden opgemerkt, dat volgens BMW Deenik de BMW-merken gebruikt om reclame voor zijn eigen bedrijf te maken, aangezien het feit dat hij haar producten in voorraad heeft en repareert, een imago van hoge kwaliteit voor zijn eigen bedrijf meebrengt. Is er echter geen gevaar, dat het publiek in de waan zal worden gebracht dat er een zakelijke relatie tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan vormt het enkele feit dat de wederverkoper door het gebruik van het merk een voordeel geniet, omdat de verkoop van merkgoederen zijn eigen bedrijf een kwaliteitsuitstraling geeft, mijns inziens voor de merkhouder geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn om zich tegen de reclame voor zijn eigen waren te verzetten. Anders zou het voor de ondernemer buitengewoon moeilijk zijn, het publiek op de hoogte stellen van het soort activiteiten dat hij verricht.

Gebruik van het merk voor diensten

43. Het gebruik van het merk voor reparatie- en onderhoudsdiensten doet andere vragen rijzen, aangezien de BMW-merken enkel voor automobielen en niet voor diensten zijn gedeponeerd. Het gaat hier dus om de vraag, of, en zo ja, in welke omstandigheden inbreuk wordt gemaakt op een voor waren beschermd merk doordat het wordt gebruikt in reclame voor diensten die onafhankelijk van die waren worden aangeboden en waarvoor het merk niet is ingeschreven.

44. Voor de beantwoording van die vraag moet eerst worden onderzocht, of diensten gelijk of gelijksoortig aan waren kunnen zijn voor de toepassing van artikel 5, lid 1, van de richtlijn. Het lijkt duidelijk, dat waren en diensten niet zo gelijk kunnen zijn, dat artikel 5, lid 1, sub a, van toepassing wordt, maar wel zo gelijksoortig, dat artikel 5, lid 1, sub b, in beginsel toepassing kan vinden.

45. Goederen en diensten kunnen heel goed gelijksoortig zijn, indien de diensten, zoals in casu, bestaan uit reparatie en onderhoud van de betrokken waren. Zoals het Verenigd Koninkrijk stelt, staat het echter aan de nationale rechter om te beslissen, of dit het geval is. Hij kan hierbij wellicht rekening houden met het feit, dat de diensten op dezelfde plaats worden verricht als waar de automobielen

worden verkocht, alsook met andere dergelijke overwegingen, maar de vaststelling van de gelijksoortigheid komt aan de nationale rechter toe. De kernvraag is, of er voldoende gelijksoortigheid bestaat om tot gevaar voor verwarring bij het publiek te kunnen leiden, zoals het begrip verwarring door het Hof in het arrest Sabel [9] is uitgelegd. Anders gezegd, in casu is van belang, of er geen gevaar bestaat dat het publiek zou menen, dat er een zakelijke relatie bestaat tussen degenen die de betrokken goederen leveren en degenen die de betrokken diensten verlenen. [10] Wat de laatste vraag van de Hoge Raad betreft is het, indien er geen sprake is van een dergelijke verwarring, voor toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, duidelijk onvoldoende, wanneer enkel wordt aangetoond dat de wederverkoper door het feit dat hij in merkgoederen handelt voordeel geniet omdat het kwaliteitsimago van het merkgoed een zekere uitstraling heeft, waardoor zijn eigen bedrijf een hoog kwaliteitsimago krijgt.

46. Wat artikel 5, lid 2, van de richtlijn betreft, die bepaling is van toepassing (indien de lidstaten dit voorzien) in gevallen waarin een ingeschreven merk bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken voor waren of diensten die niet gelijksoortig zijn, ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

47. Het is wederom aan de nationale rechter om die bepaling in het licht van de feiten toe te passen, maar het lijkt niet aannemelijk dat zij van toepassing is, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Commissie ook hebben opgemerkt. Het lijkt met name moeilijk staande te houden, dat reclame voor rechtmatige economische activiteiten als het repareren van tweedehands automobielen, als gebruik zonder geldige reden kan worden aangemerkt. Evenmin zal door een dergelijk gebruik gewoonlijk afbreuk worden gedaan in de vereiste zin. De eventuele schade die BMW lijdt, wordt waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door de concurrentie die de onafhankelijke garagebedrijven de erkende BMW-dealers aandoen, zoals de Commissie ook heeft opgemerkt. Een dergelijke schade is niet relevant vanuit het oogpunt van merkbescherming.

48. De nationale rechter verwijst eveneens naar artikel 5, lid 5, van de richtlijn, bepalende dat de voorgaande leden van artikel 5 bepalingen in een lidstaat betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten onverlet laten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

9 — Arrest van 11 november 1997 (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

10 — Zie mijn conclusie van 2 april 1998 in de zaak Canon (C-39/97).

49. Artikel 5, lid 5, houdt dus onder de daarin genoemde voorwaarden de nationale bepalingen in stand die bescherming bieden tegen oneerlijke of schadelijke praktijken. Die praktijken zouden derhalve, indien zij in casu aan de orde waren, in een op dergelijke nationale bepalingen gebaseerde procedure aan de kaak kunnen worden gesteld, onafhankelijk van de richtlijn. BMW stelt zich op het standpunt, dat artikel 5, lid 5, op de onderhavige zaak van toepassing is, zonder echter aan te geven welke de toepasselijke nationale bepalingen zijn. De Commissie is daarentegen van mening, dat de betrokken advertentie niet als „anders dan ter onderscheiding van waren of diensten" in de zin van artikel 5, lid 5, kan worden aangemerkt. Maar het lijkt hoe dan ook onwaarschijnlijk, dat artikel 5, lid 5, op de onderhavige zaak van toepassing kan zijn, aangezien het, evenals artikel 5, lid 2, enkel geldt voor gebruik „zonder geldige reden" en het, zoals ik in punt 47 hierboven heb gezegd, moeilijk lijkt staande te houden, dat reclame voor rechtmatige economische activiteiten als het repareren van tweedehands automobielen als zodanig kan worden aangemerkt.

Artikel 6

50. De nationale rechter heeft geen vragen gesteld die rechtstreeks verband houden met artikel 6 van de richtlijn. Terwijl artikel 5 in het stelsel van de richtlijn de rechten van de merkhouder bepaalt, bevat artikel 6 echter een aantal beperkingen van die rechten. De regering van het Verenigd Koninkrijk is in haar schriftelijke opmerkingen op artikel 6 ingegaan, terwijl BMW, de Italiaanse regering en de Commissie dit hebben gedaan in hun antwoord op een vraag van het Hof over de mogelijke toepasselijkheid van artikel 6. Dit punt speelt in casu met name een rol in verband met het aanbod van diensten door een onafhankelijk ondernemer.

51. Zoals hierboven gezegd [11], bepaalt artikel 6, lid 1, sub b respectievelijk sub c, dat het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van, onder meer: „aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten", dan wel „het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven". De derde moet echter in elk geval handelen „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel".

52. Erop wijzend dat artikel 6, lid 1, sub c, de merkhouder belet het gebruik van het merk te verbieden, indien dit „nodig" is om de bestemming van een product of dienst aan te geven, stelt BMW, dat in een zaak als de onderhavige van een dergelijke noodzaak geen sprake is.

11 — In punt 18.

53. Ook dit is echter een punt waarover de nationale rechter heeft te beslissen, indien het aan de orde mocht komen. De Commissie stelt echter, dat artikel 6 enkel aan bod kan komen, indien de merkhouder met succes een beroep op een van de bepalingen van artikel 5 kan doen. Zoals wij hebben gezien, lijkt dit echter twijfelachtig. De Commissie voegt hieraan toe, dat het voorbehoud in artikel 6, lid 1, dat de derde volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet handelen, in overeenstemming is met de uitlegging die moet worden gegeven aan het bepaalde in artikel 5, leden 2 en 5, over het gebruik van een teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

54. BMW, tot op zekere hoogte gesteund door de Italiaanse regering, heeft betoogd, dat Deenik onderhouds- en reparatiediensten voor automobielen zou kunnen aanbieden zonder een specifieke merknaam te noemen. Dit lijkt echter niet erg realistisch. Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk ter terechtzitting opmerkte, valt moeilijk in te zien hoe Deenik, indien hij inderdaad gespecialiseerd is in het onderhoud en de reparatie van BMW's, dit dan aan zijn klanten duidelijk kan maken zonder het merk BMW te gebruiken. Zoals eerder gezegd, stelt BMW zich op het standpunt, dat hij profijt trekt uit het gebruik van de BMW-merken, omdat dit zijn eigen bedrijf een uitstraling van kwaliteit geeft, en dat dit ongerechtvaardigd is. Ik ben het echter met de regering van het Verenigd Koninkrijk eens, dat het hier niet gaat om de vraag, of er voor Deenik sprake is van enig voordeel. De vraag waar het om gaat is, in welke mate een ondernemer in zijn situatie vrij moet zijn om de aard van de door hem aangeboden diensten te omschrijven.

55. Mijns inziens belet artikel 6, lid 1, de merkhouder om een onafhankelijk ondernemer het gebruik van zijn merk te verbieden voor het maken van reclame voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden ten aanzien van onder het merk vallende goederen, mits de onafhankelijk ondernemer dit doet „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel". Het zou wederom een te grote beperking van de vrijheid van de ondernemer zijn, indien de merkhouder zich tegen een dergelijk gebruik van het merk kon verzetten. Ik acht het echter niet in overeenstemming met dergelijke gebruiken, indien de reclame zo is opgezet, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de wederverkoper door de merkhouder is erkend [12], of dat, door de verwijzing naar de waren van de merkhouder, ernstig afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk. [13] Wat de laatste vraag van de Hoge Raad betreft, acht ik het enkele feit dat voordeel wordt getrokken uit het gebruik van een merk, echter niet in strijd met de eerlijke gebruiken in de zin van artikel 6, lid 1.

56. De nationale rechter dient met betrekking tot enig bijzonder gebruik van een merk te beoordelen, of aan de voorwaarden van artikel 6 wordt voldaan. Hierbij dient hij er echter voor te zorgen, het begrip „eerlijke gebruiken in nijverheid en handel" niet zo ruim uit te leggen, dat het een ongerechtvaardigde belemmering van de handel of de eerlijke mededinging vormt.

12 — Zie punt 39 hierboven.
13 — Zie punt 38 hierboven.

Conclusie

57. Ik geef het Hof daarom in overweging, de vragen van de Hoge Raad te beantwoorden als volgt:

„1) De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd, dat het lidstaten bij de omzetting van de richtlijn in nationaal recht niet vrij staat om andere dan de in de richtlijn uitdrukkelijk genoemde overgangsbepalingen vast te stellen, voor zover dergelijke overgangsbepalingen de volledige en juiste omzetting van de richtlijn zouden verhinderen.

2) Indien een garagebedrijf gespecialiseerd is in de reparatie en het onderhoud van automobielen van een bepaald merk en het dit merk zonder toestemming van de merkhouder gebruikt om aan het publiek aan te kondigen, dat het dergelijke automobielen repareert en onderhoudt of specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot die automobielen, moeten de artikelen 5, 6 en 7 van de richtlijn aldus worden uitgelegd, dat het garagebedrijf dat merk mag gebruiken om zijn diensten bij het publiek aan te kondigen, tenzij komt vast te staan, dat het gebruik van het merk voor dat doel ernstig afbreuk doet aan de reputatie van het merk of bedoeld is om het publiek te doen geloven, dat het garagebedrijf een erkende dealer is."