FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 2 april 1998 *

1. I vilken utsträckning kan en varumärkesinnehavare hindra att tredje man använder dennes varumärke då han upplyser om att han tillhandahåller tjänster hänförliga till varumärkesinnehavarens varor som bär varumärket, om denne inte har registrerat sitt varumärke för den sorts tjänster som avses? Detta är den viktigaste av de frågor som förekommer i en begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden avseende tolkningen av varumärkesdirektivet. [1]

Sakomständigheter

2. Bayerische Motorenwerke AG (nedan kallat BMW AG) är ett bolag bildat enligt tysk rätt med säte i München som tillverkar och saluför motorfordon. Bolaget saluför BMW-bilar i Benelux-länderna sedan år 1930.

3. BMW AG har registerat försäljningsbeteckningen BMW och två figurmärken för bland annat motorer och motorfordon samt delar och tillbehör till motorer och motorfordon (nedan kallade BMW-märken).

4. BMW AG saluför sina fordon genom en organisation av auktoriserade återförsäljare. I Nederländerna kontrollerar bolaget organisationen med hjälp av BMW Nederland BV (nedan kallat BMW BV). Auktoriserade återförsäljare har rätt att använda BMW-märkena i verksamheten, men måste hålla den höga kvalitetsnivå som BMW AG och dess dotterbolag anser nödvändig vid tillhandahållandet av service och garantier samt i marknadsföringen.

5. Svaranden, Ronald Karel Deenik, driver en bilverkstad. Trots att han inte är en av BMW AG:s auktoriserade återförsäljare har han specialiserat sig på försäljning av begagnade bilar av märket BMW samt reparationer och underhåll av bilar av detta märke.

6. I förevarande mål gör BMW AG och BMW BV (nedan kallade BMW) gällande att Ronald Karel Deenik i sin verksamhet olovligen

* Originalspråk: engelska.

1 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

använder BMW AG:s varumärken, eller åtminstone liknande märken, i sin marknadsföring. BMW väckte den 21 februari 1994 talan och yrkade att Ronald Karel Deenik skulle förbjudas att använda BMW-märkena eller liknande märken i marknadsföring, reklam eller andra meddelanden samt att på något sätt använda sådana varumärken eller märken för, eller i samband med, sin rörelse. Till stöd för sitt yrkande åberopade BMW sina rättigheter enligt artikel 13A i den då gällande enhetliga Benelux-lagen om varumärken (nedan kallad Benelux-lagen).

7. Arrondissementsrechtbank te Zwolle (nedan kallad Rechtbank) ansåg att ett antal av Ronald Karel Deeniks fraser i marknadsföringen utgjorde olovlig användning av BMW-märkena i den mån fraserna kunde ge intryck av att komma från ett företag som hade rätt att använda varumärkena och således ingick i BMW:s återförsäljarorganisation.

8. Rechtbank fastslog emellertid också att Ronald Karel Deenik hade rätt att i marknadsföringen använda fraser som "Reparationer och underhåll av BMW", eftersom det stod tillräckligt klart att frasen endast avsåg produkter försedda med BMW-märket. Även om detta bruk inte omfattades av undantagsbestämmelsen i artikel 13A.3 i Benelux-lagen (vilken föreskrev konsumtion av varumärkesinnehavarens rättigheter i fråga om varor som denne eller dennes licenshavare hade släppt ut på marknaden under det märket), fanns det således under alla omständigheter fog för användningen av märket, och innehavaren av varumärket kunde därför inte påverkas negativt därav. Rechtbank ansåg vidare att användningen av fraser som "BMW-specialist" eller "Specialist på BMW" var tillåtna, eftersom BMW inte hade bestritt att Ronald Karel Deenik hade erfarenhet som specialist på BMW-fordon, och att det inte ankom på BMW att avgöra vem som hade rätt att kalla sig specialist på BMW-fordon. Rechtbank ogillade dessutom BMW:s skadeståndsyrkande.

9. BMW överklagade domen till Gerechtshof te Arnhem, och yrkade, förutom att den lägre instansens dom skulle upphävas i den mån deras yrkanden i den instansen inte hade vunnit bifall eller endast till en del vunnit bifall, att det skulle fastställas att Ronald Karel Deenik, genom att i marknadsföring använda frasen "Reparationer och underhåll av BMW" och påstå att han var "BMW-specialist" eller "Specialist på BMW", gjorde intrång i BMW:s varumärkesrättigheter eller att Ronald Karel Deenik i övrigt handlade på ett rättsstridigt sätt. Även Ronald Karel Deenik överklagade domen.

10. Den 22 augusti 1995 fastställde Gerechtshof Rechtbanks dom. Denna dom överklagades till Hoge Raad.

11. Som nämnts ovan väcktes talan i förevarande mål den 21 februari 1994. Vid den tidpunkten skulle varumärkesdirektivet ha införlivats med lagstiftningen i Benelux-länderna, eftersom tidsfristen för införlivande av direktivet löpte ut den 31 december 1992. [2] Dock trädde Benelux-protokollet av den 2 december 1992, som ändrade Benelux-lagen om varumärken i enlighet med varumärkesdirektivet (särskilt artikel 13A.1 i lagen), inte i kraft förrän den 1 januari 1996. Jag kallar i fortsättningen Benelux-lagen om varumärken i dess ändrade lydelse enligt protokollet för den ändrade Benelux-lagen.

12. Hoge Raad anser att överklagandet ger upphov till frågan om den första eller den ändrade versionen av Benelux-lagen skall tillämpas på förevarande mål. Eftersom Hoge Raad inte anser att Benelux-protokollet om ändring av Benelux-lagen innehåller några övergångsbestämmelser avseende artikel 13A i lagen, har den beslutat att hänskjuta den frågan till Benelux-domstolen. Hoge Raad har också beslutat att till EG-domstolen hänskjuta frågan huruvida medlemsstaterna, då de anpassar sin lagstiftning efter direktivet, har rätt att införa övergångsbestämmelser eller om de när de gör detta måste hålla sig inom vissa gränser — och i så fall vilka.

13. Hoge Raad anser det också nödvändigt att hänskjuta ytterligare ett antal frågor till Benelux-domstolen beträffande tolkningen av Benelux-lagen såväl före som efter införlivandet av direktivet. Eftersom Hoge Raad anser att både den första och den ändrade versionen av Benelux-lagen i möjligaste mån skall tolkas mot bakgrund av direktivets lydelse och syfte, har den hänskjutit liknande frågor till EG-domstolen beträffande tolkningen av direktivet.

14. Tolkningsfrågorna är följande.

"1) Medför den omständigheten att direktivet i fråga om rättigheter som är knutna till ett varumärke endast innehåller en övergångsbestämmelse för det i artikel 5.4 angivna fallet att medlemsstaterna i övrigt får besluta fritt om sådana föreskrifter eller följer det av gemenskapsrätten i allmänhet eller av direktivets syfte och ändamål i synnerhet att de inte är fullständigt fria i detta avseende utan måste hålla sig inom vissa gränser — och i så fall vilka?

2) Om någon utan varumärkesinnehavarens samtycke använder sig av det uteslutande för vissa varor registrerade märket för

2 — Enligt artikel 16.1 i direktivet skulle medlemsstaterna införliva direktivets bestämmelser senast den 28 december 1991. Emellertid använde rådet sin befogenhet enligt artikel 16.2 och förlängde tidsfristen för införlivande av direktivet till den 31 december 1992 genom beslut 92/10/EEG (EGT L 6, 1992, s. 35; svensk specialutgåva, område 13, volym 22, s. 3).

att göra allmänheten uppmärksam på att han a) utför reparationer och underhåll av varor som marknadsförts under detta märke av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, eller att han b) är specialist eller har specialiserat sig på dessa varor, skall då artikel 5 i direktivet anses innebära

i) att märket används för likadana varor som de för vilka märket registrerats, i den mening som avses i artikel 5.1 a,

ii) att märket används för att tillhandahålla tjänster, i den mening som avses i artikel 5.1 a, eller att märket används på sätt som avses i artikel 5.1 b, när det kan antas att dessa tjänster och de varor för vilka märket registrerats är av liknande slag,

iii) att märket används på sätt som avses i artikel 5.2, eller

iv) att märket används på sätt som avses i artikel 5.5?

3) Är det för svaret på den andra frågan av betydelse om det är fråga om fall a eller b?

4) Är det för frågan huruvida varumärkesinnehavaren kan motsätta sig användningen av det uteslutande för vissa varor registrerade märket av betydelse, med hänsyn till artikel 7 i direktivet, om det är fråga om användning som avses i fråga 2 i—iv?

5) Om märket i båda eller i ett av de i fråga 2 i beskrivna fallen används på sätt som avses i artiklarna 5.1 a eller 5.1 b: Kan varumärkesinnehavaren då endast motsätta sig denna användning om den som använder märket därigenom framkallar intrycket att dennes företag tillhör varumärkesinnehavarens organisation eller kan han även motsätta sig användningen om det är möjligt att det sätt varpå märket används i ovannämnda fall ger allmänheten intryck av att märket därvid i betydande utsträckning används för att göra reklam för den egna verksamheten som sådan genom att framkalla en viss föreställning om kvalitet?"

15. BMW, den italienska och den brittiska regeringen samt kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Vid förhandlingen var BMW, Ronald Karel Deenik, den brittiska regeringen och kommissionen närvarande.

Varumärkesdirektivet

16. Varumärkesdirektivet utgör ett första steg i harmoniseringen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Det harmoniserar bland annat de rättigheter som är knutna till ett varumärke, även om det lämnar utrymme för medlemsstaterna att välja om de vill anta vissa av direktivets bestämmelser. I artikel 5 föreskrivs således följande:

"Rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl. a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

4. Om en medlemsstats bestämmelser inte gör det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkterna 1 b eller 2 före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser, kan den fortsatta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.

5. Punkterna 1—4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

17. I Benelux-lagen i dess ändrade lydelse föreskrivs i artikel 13A.1 c och d de valfria former av skydd som anges närmare i artikel 5.2 och som säkerställs genom artikel 5.5.

18. De rättigheter som föreskrivs i artikel 5 omfattas emellertid av de begränsningar som föreskrivs i artiklarna 6 och 7. I artikel 6 föreskrivs i relevanta delar följande.

"Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan

1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed ..."

19. I artikel 7 föreskrivs följande.

"Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden."

Den första frågan

20. Med sin första fråga önskar Hoge Raad få veta huruvida medlemsstaterna, mot bakgrund av den omständigheten att direktivet innehåller övergångsbestämmelser endast i fråga om den situation som beskrivs i artikel 5.4 avseende de rättigheter som är knutna till ett varumärke, "i övrigt får besluta fritt om sådana föreskrifter", eller om gemenskapsrätten i allmänhet, eller direktivets syfte eller ändamål i synnerhet innebär att medlemsstaterna inte är fullständigt fria i detta avseende utan måste hålla sig inom vissa gränser — och i så fall vilka.

21. Som anförts ovan anser Hoge Raad att denna fråga har sin grund i att direktivet inte införlivades i Benelux-länderna förrän den 1 januari 1996, medan de omständigheter som ligger till grund för målet förefaller ha inträffat, och förfarandet inletts, före den tidpunkten men efter den tidpunkt då direktivet senast skulle ha införlivats (den 31 december 1992).

22. I den övergångsbestämmelse i artikel 5.4 som Hoge Raad hänvisar till föreskrivs att om en medlemsstats bestämmelser inte gör det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i artiklarna 5.1 b eller 5.2 före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser, kan den fortsatta

användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket. Andra övergångsbestämmelser återfinns i artiklarna 3.4 och 4.6, där det föreskrivs att en medlemsstat kan bestämma att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde i den staten före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser skall gälla för varumärken för vilka ansökan gjorts före den tidpunkten.

23. Kommissionen, BMW och den brittiska regeringen har anfört att den omständigheten att det uttryckligen föreskrivs en möjlighet till övergångsbestämmelser i direktivet innebär att direktivet uppenbarligen inte medger några andra övergångsbestämmelser än de närmare angivna.

24. Med undantag för de fall då artikel 5.4 kan vara tillämplig berör direktivet inte frågan huruvida det är föregående nationella bestämmelser eller de nationella bestämmelserna i dess lydelse enligt direktivet som skall tillämpas på tvister avseende användningen (till skillnad från registrering) [3] av ett märke, vilka uppkom före den tidpunkt då direktivet trädde i kraft, men som alltjämt pågår och som ännu inte avgjorts slutligt.

3 — Se artiklarna 3.4 och 4.6 som nämns ovan i punkt 22.

25. Enligt BMW är det denna situation som Hoge Raad avser med sin första fråga. BMW har förklarat att syftet med tvisten är att uppnå ett förbud avseende framtida marknadsföring samt skadestånd med anledning av tidigare marknadsföring. Även om den ändrade lagen nu är i kraft måste Hoge Raad avgöra huruvida Gerechtshofs dom, som meddelades vid en tidpunkt då den ändrade lagen ännu inte var i kraft, var riktig. Om Hoge Raad anser att Gerechtshof tillämpade den föregående lagen på rätt sätt, kommer den endast att fastställa Gerechtshofs dom. Om Hoge Raad däremot undanröjer Gerechtshofs dom och antingen avgör målet själv eller återförvisar målet till Gerechtshof, kommer målet att avgöras på grundval av den ändrade lagen.

26. Generaladvokaten i målet vid Hoge Raad har intagit en något annorlunda ståndpunkt än BMW. Han menar, att enligt regeln att nationell rätt, så snart tidsfristen för införlivande av ett direktiv har löpt ut, i möjligaste mån skall tolkas i enlighet med direktivet, måste Hoge Raad i analogi med artikel 74.4 i övergångsbestämmelserna för den nya, nederländska civilrättsbalken (Overgangswet Nieuw BW) tillämpa den föregående lagen.

27. Det förefaller mig som om det är tillräckligt att göra följande påpekanden beträffande Hoge Raads första fråga.

28. I den mån tvisten avser en fortsatt användning av märket efter den tidpunkt då direktivet skulle ha införlivats med nationell rätt, måste de rättigheter som föreskrivs i artikel 5 i direktivet tillämpas, om inte situationen är sådan som föreskrivs i artikel 5.4, liksom anförts ovan. Direktivet innehåller inte några övergångsbestämmelser om användning eller registrering av ett märke efter den tidpunkt då direktivet skulle ha införlivats med nationell rätt, förutom de bestämmelser som uttryckligen anges i direktivet. Från och med angivna tidpunkt måste alla bestämmelser i nationell rätt, oavsett om direktivet har införlivats med nationell rätt, i möjligaste mån tolkas mot bakgrund av direktivet. [4] Om direktivet emellertid inte har införlivats på ett korrekt sätt, kan frågan uppkomma huruvida dess bestämmelser kan ha direkt effekt i mål där enskilda är svarande. [5]

29. Om tvisten avser användningen av märket innan tidsfristen för införlivande av direktivet hade löpt ut, kan den föregående lagen tillämpas utan att påverkas av direktivet. Som domstolen uttalade i målet Salumi, [6] tolkas materiella bestämmelser vanligen så, att "de är tillämpliga på situationer som förelåg innan bestämmelserna trädde i kraft endast i den mån det klart följer av deras lydelse, syften eller allmänna systematik att de skall ges sådan verkan". [7] Något sådant behov föreligger inte här.

30. I enlighet med det anförda besvarar jag sammanfattningsvis den första frågan så, att medlemsstaterna, då de införlivar direktivet med nationell rätt, inte är fria att anta andra övergångsbestämmelser än dem som uttryckligen föreskrivs i direktivet, i den mån sådana övergångsbestämmelser hindrar att direktivet införlivas på ett fullständigt och korrekt sätt.

Den andra, den tredje, den fjärde och den femte frågan

31. Vad beträffar den andra, den tredje, den fjärde och den femte frågan är det viktigt att minnas att Ronald Karel Deenik både sålde begagnade BMW-bilar och tillhandahöll reparations- och underhållstjänster för dessa. Det skall också påpekas att BMW-märkena var inregistrerade för motorfordon (samt delar

4 — Dom av den 13 november 1990 i mål C-106/89, Marleasing (REG 1990, s. I-4135; svensk specialutgåva, volym 10).

5 — Dom av den 26 februari 1986 i mål 152/84, Marshall (REG 1986, s. 723; svensk specialutgåva, volym 8), och av den 14 juli 1994 i mål C-91/92, Faccini Dori (REG 1994, s. I-3325; svensk specialutgåva, volym 16).

6 — Dom av den 12 november 1981 i de förenade målen 212/80— 217/80, Salumi (REG 1981, s. 2735).

7 — Punkt 9 i domen. Se även dom av den 6 juli 1993 i de förenade målen C-121/91 och C-122/91, CT Control (Rotterdam) och JCT Benelux mot kommissionen (REG 1993, s. I-3873) och av den 6 november 1997 i mål C-261/96, Conserchimica (REG 1997, s. I-6177, punkterna 16— 18).

och tillbehör till dessa), men inte för därtill hörande tjänster.

32. Tolkningsfrågorna avser Ronald Karel Deeniks påståenden om att han var "BMW-specialist" eller "Specialist på BMW" samt påståendet om "Reparationer och underhåll av BMW". Medan det sistnämnda påståendet uppenbarligen avser av Ronald Karel Deenik tillhandahållna reparations- och underhållstjänster, anför Hoge Raad att hänvisningen till specialisering på BMW-fordon kan förstås som att den avser såväl tillhandahållandet av reparations- och underhållstjänster som saluföring av begagnade BMW-bilar.

33. Jag anser att domstolen inte skall söka ge vägledning i frågan om de specifika formuleringar som är föremål för tvisten vid den nationella domstolen. Däremot kan domstolen ge vägledning i fråga om tillämpliga principer.

Användning av märket med avseende på varor

34. I den mån fraserna används endast i marknadsföring om försäljning av BMW-fordon vid Ronald Karel Deeniks bilverkstad, omfattas användningen av varumärket av artikel 5.1 a i direktivet, eftersom det rör användningen av märket med avseende på själva varan. Enligt artikel 5.1 a har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda "tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat".

35. Även marknadsföringen avseende reparations- och underhållstjänster omfattas av bestämmelsen i den mån den kan uppfattas så, att den enbart innebär att Ronald Karel Deeniks bilverkstad tillhandahåller dessa tjänster avseende BMW-bilar och inte att tjänsterna är auktoriserade av BMW. Som Förenade kungariket har påpekat används märket i det fallet för att beskriva vad som kan repareras och underhållas, och används således "i förbindelse med" bilar snarare än Ronald Karel Deeniks tjänster.

36. Nästa fråga är huruvida de rättigheter som BMW har enligt artikel 5.1 a omfattas av undantagen i artikel 7 (som rör konsumtion av varumärkesrättigheter), eller artikel 6 (som rör bland annat rätten att ange ändamålet med en vara eller tjänst).

37. Artikel 7.1 hindrar en varumärkesinnehavare från att förbjuda användningen av varumärket "för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på markna-

den under varumärket inom gemenskapen". Detta förefaller vara fallet här. Enligt artikel 7.2 kan emellertid en varumärkesinnehavare motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna då han har "skälig grund" för det, "särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden".

38. I en dom nyligen i målet Parfums Christian Dior [8] fastslog domstolen att en återförsäljare, utöver rätten att återförsälja dessa produkter, också har rätt att använda detta varumärke för fortsatt marknadsföring av produkterna. Varumärkesinnehavaren kan emellertid motsätta sig att hans märke används i sådan marknadsföring om denna allvarligt skadar märkets rykte.

39. Målet Parfums Christian Dior avsåg inte marknadsföring som påstods ge allmänheten intryck av att marknadsföraren var en auktoriserad distributör. Diors klagomål innebar tvärtom att marknadsföringen i fråga inte uppfyllde dess krav. I fall där det föreligger en verklig och i vederbörlig ordning fastlagd risk för att allmänheten skall föranledas att tro att återförsäljaren är en auktoriserad distributör, skall varumärkesinnehavaren kunna åberopa det varumärke han fått registrerat för varorna för att förhindra att allmänheten förleds på detta sätt, även om hans rykte inte skadats, då det ifrågavarande företaget är kompetent och respektabelt.

40. I målet Parfums Christian Dior anfördes att det faktum att en varumärkesinnehavare har möjlighet att motsätta sig såväl marknadsföring som skadar hans rykte som marknadsföring som ger intryck av att återförsäljaren är en auktoriserad distributör på ett effektivt sätt hindrar all parallellimport, eftersom återförsäljarna, då de förbättrar sin marknadsföring för att undvika att varumärkesinnehavaren gör gällande den förstnämnda invändningen, skulle utsätta sig för den sistnämnda invändningen. Jag anser emellertid att det måste stå återförsäljaren fritt att förbättra sin marknadsföring utan att det nödvändigtvis därav anses framgå att han är en auktoriserad distributör. Detsamma måste gälla en självständig näringsidkares tillhandahållande av tjänster. Det vore ett otillåtet hinder för handeln med varor eller tillhandahållandet av tjänster att anse att marknadsföring av respektabel kvalitet är detsamma som att utge sig för att vara en auktoriserad distributör.

41. Under sådana omständigheter som i förevarande fall kan BMW motsätta sig Ronald Karel Deeniks marknadsföring endast i den mån denna allvarligt skadar BMW:s rykte eller om det föreligger en verklig och i vederbörlig ordning fastställd risk för att allmänheten

8 — Dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95 (REG 1997, s. I-6013).

skall föranledas att tro att Ronald Karel Deenik är auktoriserad av BMW att sälja dess bilar. Huruvida detta är fallet är en sakfråga som det åligger den nationella domstolen att avgöra, men mot bakgrund av de omständigheter som hittills är kända i målet förefaller detta osannolikt. Såväl Rechtbank som Gerechtshof ansåg att marknadsföringen i fråga inte gav intryck av att Ronald Karel Deenik var en auktoriserad handlare och att det inte föreföll oriktigt att ange att Ronald Karel Deenik hade erfarenhet som specialist på BMW-fordon.

42. Vad beträffar Hoge Raads sista fråga skall det påpekas att BMW har gjort gällande att Ronald Karel Deenik använder BMW-märkena för att marknadsföra sin egen verksamhet, eftersom han enbart genom den omständigheten att han i marknadsföringen anger att han lagrar och reparerar dess produkter skapar ett rykte om god kvalitet för sin verksamhet. Även om det emellertid är osannolikt att allmänheten förleds att tro att det finns någon form av handelssamband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren, är det blotta faktum att återförsäljaren får en fördel genom att använda varumärket, eftersom saluföringen av de med varumärket försedda varorna ger hans egen verksamhet en aura av kvalitet, inte skälig grund i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet för att en varumärkesinnehavare skall kunna motsätta sig marknadsföringen av de egna varorna. I annat fall skulle det vara oskäligt svårt för näringsidkaren att på ett effektivt sätt upplysa allmänheten om sin verksamhet.

Användningen av märket med avseende på tjänster

43. Användningen av märket med avseende på reparations- och underhållstjänster ger upphov till andra frågor, eftersom BMW-märkena är registrerade enbart med avseende på BMW-fordon och inte tjänster. Här är frågan således huruvida, och under vilka omständigheter, ett märke som är skyddat med avseende på varor, är föremål för intrång genom att märket används i marknadsföring av tjänster som tillhandahålls oberoende av varorna och med avseende på vilka märket inte har registrerats.

44. För att kunna besvara frågan är det först nödvändigt att avgöra huruvida tjänster kan vara identiska med eller likna varor i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet. Det förefaller klart att varor och tjänster inte kan anses vara identiska så att artikel 5.1 a är tillämplig, men kan vara likartade, varvid artikel 5.1 b i princip är tillämplig.

45. Varor och tjänster kan mycket väl vara likartade då, som i detta fall, de tillhandahållna tjänsterna avser reparationer och underhåll av varorna i fråga. Det ankommer dock, som påpekats av Förenade kungariket, på den nationella domstolen att avgöra om så är fallet. Det kan vara lämpligt att den nationella domstolen beaktar den omständigheten att tjänsterna tillhandahålls på samma plats som

försäljningen av bilar sker och andra överväganden av detta slag, men bedömningen av likheten ankommer på den nationella domstolen. Den väsentliga frågan är huruvida det föreligger tillräcklig likhet för att det skall uppstå en risk för förväxling från allmänhetens sida, såsom begreppet risk för förväxling förklaras av domstolen i målet SABEL. [9] Av domen i det målet följer att det i förevarande mål är relevant huruvida det är sannolikt att allmänheten förleds att tro att det föreligger någon form av handelssamband mellan de olika leverantörerna av varor eller tjänster i fråga. [10] Vad beträffar Hoge Raads sista fråga är det, för att artikel 5.1 b skall vara tillämplig, om det saknas sådan risk för förväxling således inte tillräckligt att enbart visa att återförsäljaren har en fördel av den blotta omständigheten att han handlar med varor under ett visst varumärke, eftersom varumärkets aura av kvalitet i viss utsträckning kommer att omfatta även hans egen verksamhet som därigenom får rykte om sig att hålla god kvalitet.

46. Artikel 5.2 i direktivet är (när medlemsstaterna föreskriver det) tillämplig i fall då ett registrerat varumärke har ett rykte i medlemsstaten och då användningen av ett märke med avseende på varor eller tjänster av annat slag utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

47. Det ankommer återigen på den nationella domstolen att tillämpa bestämmelsen med hänsyn till omständigheterna men, som Förenade kungariket och kommissionen har påpekat, det förefaller osannolikt att bestämmelsen är tillämplig. Jag har särskilt svårt att se att marknadsföring av legitim näringsverksamhet såsom reparationer av begagnade bilar skulle kunna anses vara användning utan skälig anledning. Inte heller kan sådan användning normalt vara till förfång i den mening som fordras i sammanhanget. Som kommissionen har anfört är kanske den skada som BMW förorsakas i första hand en följd av den konkurrens som självständiga verkstäder innebär för BMW:s auktoriserade distributörer. Denna skada är inte relevant ur ett varumärkesperspektiv.

48. Den nationella domstolen hänvisar också till artikel 5.5 i direktivet, där det föreskrivs att föregående punkter i artikel 5 inte skall beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

9 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95 (REG 1997, s. I-6191).

10 — Se mitt förslag till avgörande i mål C-39/97, Canon, som förcdrogs den 2 april 1998.

49. Artikel 5.5 påverkar således inte de bestämmelser i nationell rätt som ger ett skydd mot illojala eller skadliga metoder under de omständigheter som anges i artikeln. Om sådana metoder vore aktuella i detta fall, hade de därför kunnat bli föremål för talan på grundval av sådana bestämmelser i nationell rätt, oberoende av direktivet. BMW anser att artikel 5.5 är tillämplig på förevarande mål, dock utan att klargöra vilka bestämmelser i nationell rätt som skulle vara tillämpliga. Kommissionen anser däremot att marknadsföringen i fråga inte kan anses vara "för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster" i den mening som avses i artikel 5.5. Det är under alla omständigheter osannolikt att artikel 5.5 skulle vara tillämplig på förevarande fall, eftersom denna i likhet med artikel 5.2 endast är tillämplig på användning som sker "utan skälig anledning" och, som anförts ovan i punkt 47, har jag svårt att se att marknadsföring av legitim näringsverksamhet såsom reparationer av begagnade bilar skulle kunna anses vara sådan användning.

Artikel 6

50. Den nationella domstolen har inte ställt några frågor som direkt berör artikel 6 i direktivet. Artikel 6 ingår emellertid i direktivets systematik på så sätt att den sätter gränserna för de rättigheter för varumärkesinnehavaren som föreskrivs i artikel 5. Artikel 6 behandlades dock av den brittiska regeringen i dess skriftliga yttrande och av BMW, den italienska regeringen och kommissionen som svar på en fråga som domstolen ställde rörande möjligheten att tillämpa artikel 6. I detta fall uppkommer frågan väsentligen avseende en oberoende näringsidkares tillhandahållande av tjänster.

51. Som anförts ovan [11] föreskrivs i artiklarna 6.1 b och 6.1 c att varumärket inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda bland annat följande: "uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper" eller "varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel". I samtliga fall gäller emellertid att tredje man måste handla "i enlighet med god affärssed".

52. BMW har påpekat att artikel 6.1 c hindrar varumärkesinnehavaren från att motsätta sig användningen av märket när det är "nödvändigt" att ange det avsedda ändamålet med en vara eller en tjänst, och har gjort gällande det att i fall som det förevarande inte föreligger något sådant behov.

11 — Punkt 18.

53. Återigen anser jag att det ankommer på den nationella domstolen att avgöra denna fråga, om den skulle uppkomma. Kommissionen har emellertid påpekat att en fråga på vilken artikel 6 är tillämplig endast uppkommer om varumärkesinnehavaren med framgång kan åberopa någon av bestämmelserna i artikel 5. Som vi sett förefaller detta tveksamt. Kommissionen har tillagt att bestämmelsen i artikel 6.1 om att tredje man måste handla i enlighet med god affärssed överensstämmer med tolkningen av det begrepp som förekommer i artiklarna 5.2 och 5.5 avseende sådan användning av ett märke som utan skälig anledning innebär en otillbörlig fördel av, eller är till förfång för, varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

54. BMW har, med visst stöd av den italienska regeringen, gjort gällande att Ronald Karel Deenik kunde erbjuda underhålls- och reparationstjänster för bilar utan att behöva nämna något särskilt bilmärke. Det är ett orealistiskt påstående. Som den brittiska regeringen påpekade vid förhandlingen är det, om Ronald Karel Deenik faktiskt specialiserar sig på underhåll och reparationer av BMW-bilar, svårt att se hur han på ett effektivt sätt skulle kunna meddela sina kunder detta utan att använda märket BMW. Som nämnts ovan anser BMW att han drar fördel av att använda BMW-märkena, eftersom de ger hans egen verksamhet en aura av kvalitet, vilket skulle vara otillbörligt. Jag håller dock med den brittiska regeringen om att det inte är av avgörande betydelse huruvida Ronald Karel Deenik får några fördelar. Vad som är viktigt är i vilken utsträckning en näringsidkare i hans situation skall anses ha rätt att beskriva de erbjudna tjänsternas karaktär.

55. Enligt min mening hindrar artikel 6.1 att en varumärkesinnehavare motsätter sig att en oberoende näringsidkare använder hans varumärke i marknadsföring av reparationer och underhåll av de varor som omfattas av märket, under förutsättning att den oberoende näringsidkaren gör detta "i enlighet med god affärssed". Att låta varumärkesinnehavaren motsätta sig sådan användning av märket vore alltså ett oskäligt ingrepp i näringsidkarens frihet. Det skulle enligt min mening dock inte vara förenligt med god affärssed om marknadsföringen var utformad på ett sådant sätt att den förledde allmänheten att tro att återförsäljaren var auktoriserad av varumärkesinnehavaren, [12] eller om marknadsföringen i fråga om varumärkesinnehavarens varor allvarligt skadade varumärkets rykte. [13] Vad beträffar Hoge Raads sista fråga strider det enligt min mening emellertid inte mot god affärssed i den mening som avses i artikel 6.1 att bara dra fördel av användningen av ett varumärke.

56. Det ankommer på den nationella domstolen att med avseende på varje enskild form av användning av ett märke bedöma om villkoren i artikel 6 är uppfyllda. Då den gör detta skall den nationella domstolen beakta behovet att säkerställa att begreppet "god affärssed" inte ges en så vidsträckt tolkning att det utgör ett oberättigat hinder för handeln eller den fria konkurrensen.

12 — Se ovan punkt 39.
13 — Se ovan punkt 38.

Förslag till avgörande

57. De frågor som ställts av Hoge Raad skall enligt min mening besvaras på följande sätt:

1) Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att medlemsstaterna, då de införlivar direktivet med nationell rätt, inte är fria att anta andra övergångsbestämmelser än dem som uttryckligen föreskrivs i direktivet, i den mån sådana övergångsbestämmelser hindrar att direktivet införlivas på ett fullständigt och korrekt sätt.

2) När en bilverkstad är specialiserad på reparationer och underhåll av bilar av ett särskilt märke och använder detta märke utan tillstånd av varumärkesinnehavaren, för att meddela allmänheten att den utför reparations- och underhållsarbete på sådana bilar som den är specialist på, eller är specialiserad på, skall artiklarna 5, 6 och 7 i direktivet tolkas så, att det står bilverkstaden fritt att använda märket för att uppmärksamma allmänheten på sina tjänster, om det inte fastställts att användningen av märket i detta syfte allvarligt skadar märkets rykte, eller att användningen av märket är avsedd att förleda allmänheten att tro att bilverkstaden är en auktoriserad försäljare.