ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

25 januari 2007 *

In zaak C-48/05,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Landgericht Nürnberg-Fürth (Duitsland) bij beslissing van 28 januari 2005, ingekomen bij het Hof op 8 februari 2005, in de procedure

Adam Opel AG

tegen

Autec AG,

in tegenwoordigheid van:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, K. Schiemann en M. Ilešič (rapporteur), rechters,

* Procestaal: Duits.

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2006,

gelet op de opmerkingen van:

— Adam Opel AG, vertegenwoordigd door S. Völker en A. Klett, Rechtsanwälte,

— Autec AG, vertegenwoordigd door R. Prager en T. Nägele, Rechtsanwälte, alsmede door D. Tergau, Patentanwalt,

— Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, vertegenwoordigd door T. Nägele, Rechtsanwalt,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en A. Bodard-Hermant als gemachtigden,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Bethell als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, en S. Malynicz, barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door G. Braun, B. Rasmussen en W. Wils als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 maart 2006,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5, lid 1, sub a, en 6, lid 1, sub b, van de 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; hierna: „richtlijn").

Rechtskader

2 Artikel 5 van de richtlijn, met als titel „Rechten verbonden aan het merk", bepaalt:

„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.

[...]

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."

3 Lid 1 van artikel 6 van de richtlijn, met als titel „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen", luidt als volgt:

„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;

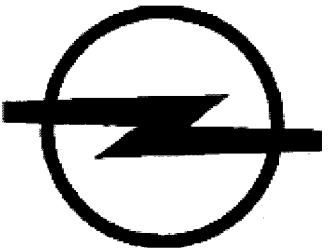
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

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."

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

4 Adam Opel AG (hierna: „Adam Opel") is een autoconstructeur en houder van het hieronder afgebeelde nationale beeldmerk dat in Duitsland op 10 april 1990 is ingeschreven voor, met name, auto's en speelgoed (hierna: „Opel-logo").



5 Autec AG (hierna: „Autec") vervaardigt onder meer telebestuurde modelauto's die zij onder het merk cartronic distribueert.

6 Begin 2004 heeft Adam Opel vastgesteld dat in Duitsland een telebestuurd modelvoertuig op een schaal van 1/24 van de Opel Astra V8 Coupé werd verkocht en dat op de grille ervan, net als op het originele voertuig, het Opel-logo was aangebracht. Dat speelgoedartikel wordt vervaardigd door Autec.

7 Het merk cartronic, gevolgd door het symbool ®, is duidelijk zichtbaar op het voorblad van de gebruiksaanwijzing die bij elk schaalmodel hoort, alsmede op de voorkant van de afstandsbediening. Bovendien staan op het achterblad van de gebruiksaanwijzing de vermeldingen „AUTEC ® AG" en „AUTEC ® AG D 90441 Nürnberg", waarbij de tweede vermelding ook is aangebracht op een sticker op de onderkant van de afstandsbediening.

8 Bij verzoekschrift, ingediend bij het Landgericht Nürnberg-Fürth, heeft Adam Opel deze rechterlijke instantie verzocht, Autec te verbieden om in het economische verkeer het Opel-logo aan te brengen op modelvoertuigen en om modelvoertuigen met dat merk aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben, in te voeren of uit te voeren op straffe van een dwangsom van 250 000 EUR per overtreding of, subsidiair, lijfsdwang van maximaal zes maanden.

9 Adam Opel is van mening dat het gebruik van het Opel-logo op speelgoed, met name op schaalmodellen van door haar vervaardigde en gedistribueerde voertuigen een inbreuk op dat merk vormt. Volgens haar wordt dat merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor dat is ingeschreven, namelijk speelgoed. Dat vormt een gebruik als merk in de zin van de rechtspraak van het Hof, want het publiek gaat ervan uit dat de fabrikant van schaalmodellen van voertuigen van een bepaald merk van de merkhouder een licentie heeft verkregen om deze te vervaardigen en te distribueren.

10 Met een beroep op beslissingen van diverse Duitse rechterlijke instanties repliceert Autec, die wordt ondersteund door Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Duitse vereniging van speelgoedfabrikanten), dat het aanbrengen van een beschermd merk op schaalmodellen die een getrouwe replica van voertuigen van dat merk zijn, geen gebruik van het merk als merk vormt. In casu wordt niet geraakt aan de herkomstaanduidende functie van het Opel-logo omdat dankzij het gebruik van de merken cartronic en AUTEC voor het publiek duidelijk wordt gemaakt dat

het schaalmodel niet afkomstig is van de fabrikant van het voertuig waarvan het een replica is. Overigens is het voor het publiek een gewone zaak dat speelgoedfabrikanten reeds meer dan een eeuw werkelijk bestaande waren getrouw nabootsen en daarbij ook het merk ervan aanbrengen.

11 Gelet op het arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905), oordeelt het Landgericht Nürnberg-Fürth dat het gebruik van het Opel-logo door Autec op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan kan worden verboden wanneer het als merk wordt gebruikt.

12 Het Landgericht Nürnberg-Fürth is geneigd, zich op het standpunt te stellen dat Autec dat logo als merk gebruikt, omdat het verwijst naar de fabrikant van het originele model. Het vraagt zich bovendien af of een dergelijk gebruik, dat naar zijn oordeel tevens een beschrijvend gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, van de richtlijn vormt, overeenkomstig deze bepaling toelaatbaar is ofschoon dat merk ook voor speelgoed is ingeschreven.

13 Van mening dat voor de beslechting van het geding uitlegging van de richtlijn noodzakelijk is, heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Vormt het gebruik van een ook voor ‚speelgoed' beschermd merk een gebruik als merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de [richtlijn], indien de fabrikant van een speelgoed-modelauto een werkelijk bestaand voorbeeldvoertuig op verkleinde schaal, met inbegrip van het op dat voorbeeld aangebrachte merk van de merkhouder, nabouwt en in de handel brengt?

2) Zo ja, is dan de in vraag 1 beschreven wijze van gebruik van het merk een aanduiding inzake soort of kwaliteit van het modelvoertuig in de zin van artikel 6, lid 1, sub a, van de [richtlijn]?

3) Zo ja, welke criteria zijn dan in dit soort gevallen van belang om te kunnen beoordelen wanneer sprake is van gebruik van het merk volgens de eerlijke gebruiken in handel of nijverheid?

Is dit in het bijzonder het geval wanneer de fabrikant van het modelvoertuig op de verpakking en op een voor het gebruik van het model benodigd onderdeel een voor het handelsverkeer als eigen merk herkenbaar teken alsmede de firmanaam met vermelding van zijn maatschappelijke zetel aanbrengt?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn

14 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de houder van een merk dat

zowel voor auto's als voor speelgoed is ingeschreven, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden.

15 Artikel 5 van de richtlijn bepaalt de „[r]echten verbonden aan het merk", terwijl in artikel 6 wordt gepreciseerd welke „[b]eperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen" geldt.

16 Volgens artikel 5, lid 1, eerste volzin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid, sub a, staat dit uitsluitende recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van de richtlijn geeft een niet-limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen een aantal beperkingen aan de aan het merk verbonden rechtsgevolgen (arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 38).

17 Om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het aan het Hof om een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het daarin genoemde begrip „gebruik" (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 45).

18 Vaststaat dat in het hoofdgeding het aan het betrokken merk gelijke teken wel degelijk wordt gebruikt in het economische verkeer, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 40).

19 Voorts staat vast dat dit teken wordt gebruikt zonder toestemming van de houder van het betrokken merk.

20 Voor zover het Opel-logo voor speelgoed is ingeschreven, gaat het bovendien om het geval bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, namelijk het geval waarin het teken gelijk is aan het betrokken merk voor waren — speelgoed — die dezelfde zijn als die waarvoor dat merk is ingeschreven. Dienaangaande dient in het bijzonder te worden vastgesteld dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op „waren" in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, aangezien het aan het merk gelijke teken is aangebracht op waren die zijn aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad zijn gehouden in de zin van artikel 5, lid 3, sub a en b, van de richtlijn (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punten 40 en 41).

21 Evenwel zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59).

22 Bijgevolg kan het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk.

23 In het hoofdgeding, waarin het betrokken merk zowel voor auto's als voor speelgoed is ingeschreven, heeft de verwijzende rechter verduidelijkt dat het in Duitsland voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij het Opel-logo op de waren van Autec zal opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel.

24 Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk.

25 Het is aan de verwijzende rechter om uit te maken of, uit het oogpunt van de gemiddelde consument van speelgoed in Duitsland, het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. Overigens heeft Adam Opel niet gesteld dat dit gebruik afbreuk doet aan andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie ervan.

26 Bovendien stelt de verwijzende rechter, die zich baseert op het reeds aangehaalde arrest BMW, de vraag of Autec gebruikmaakt van het Opel-logo als voor auto's ingeschreven merk.

27 De zaak BMW, reeds aangehaald, betrof weliswaar het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor diensten die niet dezelfde waren als die waarvoor dat merk was

ingeschreven, aangezien het in het geding zijnde merk BMW was ingeschreven voor wagens doch niet voor wagenreparatiediensten. De door de derde verrichte diensten — reparaties van wagens — betroffen evenwel de door de houder van het merk BMW onder dat merk verkochte wagens, zodat het absoluut noodzakelijk was de herkomst van de wagens van het merk BMW waarop deze diensten betrekking hadden, te identificeren. Gelet op dat bijzondere en onscheidbare verband tussen de door het merk aangeduide waren en de door de derde verrichte diensten heeft het Hof geoordeeld dat, in de specifieke omstandigheden van de zaak BMW, reeds aangehaald, het gebruik door de derde van het aan het merk gelijk teken voor waren die niet de derde, doch de merkhouder in de handel brengt, binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn viel.

28 Afgezien van het specifieke geval waarin van een merk gebruik wordt gemaakt door een derde die met betrekking tot de door dat merk aangeduide waren diensten verricht, moet artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten die dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven.

29 De uitlegging dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde waren of diensten die zijn welke de derde in de handel brengt of verricht, vloeit immers voort uit de bewoordingen zelf van deze bepalingen, met name uit de woorden „gebruik [...] voor [...] waren of diensten". Een andere uitlegging zou bovendien ertoe leiden dat de in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn gebruikte woorden „waren" en „diensten" in voorkomend geval duiden op de waren of diensten van de merkhouder, terwijl de woorden „waren" respectievelijk „product" en „diensten" respectievelijk „dienst" in artikel 6, lid 1, sub b en c, van de richtlijn noodzakelijkerwijs zien op die welke de derde in de handel brengt of verricht, zodat, in strijd met de opzet van de richtlijn, dezelfde woorden anders worden uitgelegd naargelang zij in artikel 5 dan wel in artikel 6 worden gebruikt.

30 Aangezien in het hoofdgeding Autec geen auto's verkoopt, maakt Autec geen gebruik van het Opel-logo als voor auto's ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn.

Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn

31 Volgens vaste rechtspraak moet het Hof de verwijzende rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaffen die van nut kunnen zijn voor de beslechting van de voor hem dienende zaak, ongeacht of deze in zijn vragen worden genoemd (zie arresten van 7 september 2004, Trojani, C-456/02, Jurispr. blz. I-7573, punt 38, en 15 september 2005, Ioannidis, C-258/04, Jurispr. blz. I-8275, punt 20).

32 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding moet aan de verwijzende rechter ook een uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn worden verschaft.

33 Anders dan artikel 5, lid 1, van de richtlijn legt artikel 5, lid 2, ervan de lidstaten niet de verplichting op om in hun nationale recht de in deze bepaling omschreven bescherming op te nemen, doch de lidstaten wordt enkel de mogelijkheid geboden in een dergelijke bescherming te voorzien (arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 18). Onder voorbehoud van bevestiging door de verwijzende rechter blijkt echter uit de vragen die het Bundesgerichtshof (Duitsland) in de zaak Davidoff, reeds aangehaald, heeft gesteld en die het Hof heeft onderzocht, dat de Duitse wetgever de bepalingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn heeft uitgevoerd.

34 In het hoofdgeding is, ten eerste, het Opel-logo ook voor auto's ingeschreven, gaat het, ten tweede — onder voorbehoud van bevestiging door de verwijzende rechter — om een in Duitsland voor dat soort waren bekend merk en zijn, ten slotte, een auto en een schaalmodel van deze auto geen soortgelijke waren. Derhalve kan op grond

van artikel 5, lid 2, van de richtlijn ook het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik worden verboden wanneer door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk dat als merk is ingeschreven voor auto's.

35 Adam Opel heeft ter terechtzitting voor het Hof verklaard dat zij er belang bij heeft dat de schaalmodellen van voertuigen van het merk Opel van goede kwaliteit en geheel actueel zijn, aangezien anders afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dat merk, als voor auto's ingeschreven merk.

36 Het gaat in elk geval om een feitelijke beoordeling. Het is de taak van de verwijzende rechter om in voorkomend geval na te gaan of door het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, als ingeschreven merk.

37 Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat, wanneer een merk zowel voor auto's — waarvoor het bekend is — als voor speelgoed is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen:

— in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk;

— in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden — indien de in deze bepaling omschreven bescherming in het nationale recht is opgenomen — wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto's ingeschreven merk.

Tweede vraag

38 Hoewel de verwijzende rechter met zijn tweede vraag formeel verzoekt om uitlegging van artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn, blijkt uit de verwijzingsbeslissing duidelijk dat hij in werkelijkheid uitlegging van lid 1, sub b, wenst.

39 Vooraf zij opgemerkt dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik van het Opel-logo niet toelaatbaar is op grond van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn. Met het aanbrengen van dat merk op de schaalmodellen van Autec wordt immers niet beoogd, de bestemming van dat speelgoed aan te geven.

40 Overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn staat het aan het merk verbonden recht de houder ervan niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken 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.

41 Adam Opel en de Franse regering stellen dat de door deze bepaling nagestreefde doelstelling er met name in bestaat, te voorkomen dat een merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een aanduiding die een kenmerk van

diens waren of diensten beschrijft. Het Opel-logo is echter in geen enkel opzicht een aanduiding van de soort, de kwaliteit of andere kenmerken van de schaalmodellen. De Commissie van de Europese Gemeenschappen is van dezelfde mening wat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betreft, doch sluit niet uit dat in een andere feitelijke context waarin de schaalmodellen voor verzamelaars bestemd zijn, de getrouwe nabootsing van elk detail van het originele voertuig eventueel een wezenlijk kenmerk van die categorie van waren kan vormen, zodat artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn ook op de getrouwe kopie van het merk kan zien.

42 Hoewel deze bepaling in de eerste plaats ertoe strekt de houder van een merk te beletten dat hij concurrenten verbiedt om een of meer beschrijvende aanduidingen die van zijn merk deel uitmaken, te gebruiken teneinde kenmerken van hun eigen waren aan te duiden (zie met name arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 28), is zij echter geenszins tot een dergelijk geval beperkt.

43 Het valt dus niet a priori uit te sluiten dat een derde op grond van deze bepaling gebruik kan maken van een merk wanneer het wordt gebruikt om een aanduiding te geven inzake soort, kwaliteit of andere kenmerken van de door deze derde in de handel gebrachte waren, mits dat merk wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

44 Met het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan een voor met name auto's ingeschreven merk, op schaalmodellen van voertuigen van dat merk als getrouwe nabootsing van deze voertuigen, wordt echter niet beoogd, een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen te geven; het is slechts een element van de getrouwe nabootsing van de originele voertuigen.

45 Op de tweede vraag moet dus worden geantwoord dat, wanneer een merk met name voor auto's is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming

van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik vormen van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.

Derde vraag

46 Gelet op het antwoord op de tweede vraag behoeft de derde prejudiciële vraag niet te worden beantwoord.

Kosten

47 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Wanneer een merk zowel voor auto's — waarvoor het bekend is — als voor speelgoed is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op

schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen:

— **in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, een gebruik dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk;**

— **in de zin van artikel 5, lid 2, van dezelfde richtlijn een gebruik dat de merkhouder kan verbieden — indien de in deze bepaling omschreven bescherming in het nationale recht is opgenomen — wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto's ingeschreven merk.**

2) **Wanneer een merk met name voor auto's is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.**

ondertekeningen