URTEIL DES GERICHTSHOFES
23. Februar 1999 *

In der Rechtssache C-63/97

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Hoge Raad der Nederlanden in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) und BMW Nederland BV

gegen

Ronald Karel Deenik

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 5 bis 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1, berichtigt: ABl. 1989, L 159, S. 60)

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten G. C. Rodríguez Iglesias, der Kammerpräsidenten P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet und P. Jann sowie der Richter C. Gulmann (Berichterstatter), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet und R. Schintgen,

* Verfahrenssprache: Niederländisch.

Generalanwalt: F. G. Jacobs
Kanzler: H. von Holstein, Hilfskanzler

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

— der Bayerische Motorenwerke AG (BMW) und BMW Nederland BV, vertreten durch Rechtsanwälte G. van der Wal, Brüssel, und H. Ferment, Den Haag,

— der italienischen Regierung, vertreten durch Professor U. Leanza, Leiter des Servizio del contenzioso diplomatico des Außenministeriums, als Bevollmächtigten, Beistand: Avvocato dello Stato O. Fiumara,

— der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch Lindsey Nicoll, Treasury Solicitor's Department, als Bevollmächtigte, und Barrister Daniel Alexander,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch B. J. Drijber, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigten,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der Bayerischen Motorenwerke AG und BMW Nederland BV, vertreten durch Rechtsanwalt G. van der Wal, des Beklagten Deenik, vertreten durch Rechtsanwalt J. L. Hofdijk, Den Haag, der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch S. Ridley vom Treasury

Solicitor's Department als Bevollmächtigte, im Beistand von D. Alexander, und der Kommission, vertreten durch B. J. Drijber in der Sitzung vom 13. Januar 1998,

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 2. April 1998,

folgendes

Urteil

1 Der Hoge Raad der Nederlanden hat mit Urteil vom 7. Februar 1997, beim Gerichtshof eingegangen am 13. Februar 1997, gemäß Artikel 177 EG-Vertrag fünf Fragen nach der Auslegung der Artikel 5 bis 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1, berichtigt: ABl. 1989, L 159, S. 60; Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen der deutschen Firma Bayerische Motorenwerke AG (BMW) und der niederländischen Firma BMW Nederland BV (BMW AG bzw. BMW BV oder Klägerinnen) einerseits und dem Beklagten Deenik, Inhaber einer Kfz-Werkstatt in Almere (Niederlande), wegen Werbung, die der Beklagte für den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen sowie für die Instandsetzung und die Wartung von BMW-Fahrzeugen betrieben hat.

3 Artikel 5 der Richtlinie betrifft die Rechte aus der Marke. Er lautet:

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

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

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

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

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

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

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

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

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

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

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

4 Artikel 6 der Richtlinie betrifft die Beschränkung der Wirkungen der Marke. Dort heißt es u. a.:

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

...

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

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

5 Artikel 7 der Richtlinie betrifft die Erschöpfung des Rechts aus der Marke. Er lautet:

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

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

6 Die BMW AG vertreibt in zahlreichen Ländern, seit 1930 in den Beneluxländern, von ihr hergestellte Kraftfahrzeuge. Sie hat beim Beneluxmarkenamt den Markennamen BMW sowie zwei Bildzeichen u. a. für Motoren und Kraftfahrzeuge sowie Bestandteile und Zubehör von Motoren und Kraftfahrzeugen eintragen lassen (zusammengefaßt: BMW-Marken).

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

8 Der Beklagte betreibt eine Kfz-Werkstatt. Er hat sich auf den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen sowie auf die Instandsetzung und Wartung von Fahrzeugen dieser Marke spezialisiert. Er ist kein Vertragshändler der Klägerinnen.

9 Im Ausgangsverfahren machen die Klägerinnen geltend, der Beklagte benutze im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit die BMW-Marken, zumindest aber diesen ähnliche Zeichen, in unzulässiger Weise zu Werbezwecken. Aus diesem Grund haben sie mit Klageschrift vom 21. Februar 1994 bei der Rechtbank Zwolle beantragt, dem Beklagten zu untersagen, die BMW-Marken oder ähnliche Zeichen in der Werbung, in Anzeigen oder anderen Bekanntmachungen und auf sonstige Weise für oder im Zusammenhang mit seinem Geschäft zu benutzen und ihn zu Schadensersatz zu verurteilen. Die Klägerinnen haben sich auf ihre Rechte aus Artikel 13a des einheitlichen Beneluxgesetzes über Marken in der damals geltenden Fassung berufen.

10 Die Rechtbank sah eine Reihe der vom Beklagten in Anzeigen gemachten Äußerungen als eine verbotene Benutzung der BMW-Marken an, da diese Äußerungen den Eindruck erwecken könnten, sie stammten von einem Unternehmen, das zur Benutzung dieser Marken berechtigt und demnach der Vertriebsorganisation der Klägerinnen angeschlossen sei. Sie hat dem Beklagten untersagt, die BMW-Marken in dieser Weise zu benutzen. Sie entschied jedoch ferner, daß der Beklagte in Werbeanzeigen zu Äußerungen wie „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen" berechtigt sei, da hinreichend zum Ausdruck komme, daß sich diese Äußerungen lediglich auf Waren der Marke BMW bezögen. Darüber hinaus hat die Rechtbank die Benutzung von Äußerungen wie „Fachmann für BMW" oder „spezialisiert auf BMW" als zulässig angesehen, da die Klägerinnen nicht bestritten hätten, daß der Beklagte besondere Erfahrung mit BMW-Fahrzeugen habe, und nicht darüber zu entscheiden hätten, wer sich selbst als Fachmann für BMW-Fahrzeuge bezeichnen

dürfe. Die Rechtbank hat außerdem die Schadensersatzklage der Klägerinnen abgewiesen.

11 Die Klägerinnen haben gegen dieses Urteil Berufung zum Gerechtshof Arnheim eingelegt und u. a. die Feststellung beantragt, daß der Beklagte ihre Markenrechte dadurch verletze, daß er in Anzeigen auf die „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen" hinweise und sich als „Fachmann für BMW" oder „spezialisiert auf BMW" bezeichne. Der Gerechtshof bestätigte die Entscheidung der Rechtbank. Gegen dieses Urteil haben die Klägerinnen am 10. November 1995 eine Kassationsbeschwerde zum Hoge Raad eingelegt.

12 Der Hoge Raad hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

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

2. Wenn jemand ohne Zustimmung des Markeninhabers dessen ausschließlich für bestimmte Waren eingetragene Marke benutzt, um in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß er (A) Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten für die Waren ausführt, die durch oder mit Zustimmung des Markeninhabers unter dieser Marke in den Verkehr gebracht wurden, oder daß er (B) Fachmann für solche Waren bzw. auf diese spezialisiert ist, ist dann nach der Regelung des Artikel 5 der Richtlinie gegeben:

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

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

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

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

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

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

5. Falls in beiden oder in einem der in Frage 2 eingangs beschriebenen Fälle eine Benutzung der Marke des Markeninhabers im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a oder b vorliegt: Kann sich der Markeninhaber dieser Benutzung nur

widersetzen, wenn derjenige, der die Marke benutzt, dadurch den Eindruck erweckt, sein Unternehmen gehöre der Vertriebsorganisation des Markeninhabers an, oder auch dann, wenn eine ernstzunehmende Möglichkeit besteht, daß durch die Art und Weise, in welcher die Marke für diese Hinweise benutzt wird, bei der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, daß die Marke dabei in erheblichem Umfang dazu benutzt wird, für das eigene Unternehmen als solches zu werben, indem eine besondere Qualitätsvorstellung hervorgerufen wird?

Die erste Frage

13 Zunächst ist die Rechts- und Sachlage darzulegen, die dieser Frage zugrunde liegt.

14 Nach der Entscheidung 92/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über die Verschiebung des Zeitpunkts, bis zu dem die Mitgliedstaaten der Richtlinie 89/104/EWG nachkommen müssen (ABl. 1992, L 6, S. 35), hatten die Mitgliedstaaten die Richtlinie spätestens am 31. Dezember 1992 umzusetzen. Die Vorschriften über die Anpassung des einheitlichen Beneluxmarkengesetzes an die Richtlinie sind nach dem Beneluxprotokoll vom 2. Dezember 1992 erst am 1. Januar 1996 in Kraft getreten (geändertes Beneluxgesetz bzw. früheres Beneluxgesetz).

15 Das Ausgangsverfahren ist ein Rechtsstreit zwischen Privaten. Die Klage wurde nach Ablauf der in der Entscheidung 92/10 für das Inkrafttreten der nationalen Durchführungsvorschriften der Richtlinie niedergelegten Frist, aber vor dem Inkrafttreten des geänderten Beneluxgesetzes eingereicht. Auch die Kassationsbeschwerde zum Hoge Raad wurde vor dem letzteren Termin eingereicht.

16 Der Generalanwalt beim Hoge Raad ist daher in seinen Schlußanträgen der Frage nachgegangen, ob der Hoge Raad das frühere Beneluxgesetz anwenden müsse, das bei Klageerhebung wie bei Einreichung der Kassationsbeschwerde in Kraft war, oder das geänderte Beneluxgesetz, das im Zeitpunkt der Urteilsverkündung des Hoge Raad in Kraft war. Nach seiner Auffassung hatte der Hoge Raad vorbehaltlich des Grundsatzes, daß nach Ablauf der Umsetzungsfrist für eine Richtlinie nationales Recht soweit wie möglich im Einklang mit der Richtlinie auszulegen sei, in Analogie zu Artikel 74 Absatz 4 der Übergangsregelung für das neue niederländische Zivilgesetzbuch das frühere Beneluxgesetz anzuwenden.

17 Im Vorlageurteil führt der Hoge Raad aus,

— daß das Beneluxprotokoll vom 2. Dezember 1992 über die Anpassung des einheitlichen Beneluxmarkengesetzes für dessen Artikel 13a, dessen Absatz 1 Artikel 5 Absätze 1, 2 und 5 der Richtlinie in Beneluxrecht umsetze, keine Übergangsvorschriften enthalte, und

— daß er dem Beneluxgerichtshof die Frage vorgelegt habe, ob nach Beneluxmarkenrecht das vor dem 1. Januar 1990 anwendbare Recht anwendbar bleibe, wenn das Rechtsmittel in einem Verfahren, das der Markeninhaber nach dem alten Beneluxgesetz eingeleitet habe, gegen eine vor diesem Datum ergangene Entscheidung gerichtet sei.

18 Der Hoge Raad fragt, ob das Gemeinschaftsrecht bei der Beantwortung der dem Beneluxgerichtshof vorgelegten Frage berücksichtigt werden müsse.

19 Hierzu führt er aus, die Artikel 5 bis 7 der Richtlinie enthielten außer Artikel 5 Absatz 4 keine Übergangsvorschriften. Fraglich sei daher, ob die Mitgliedstaaten

nationale Übergangsregelungen für Fallgestaltungen erlassen könnten, die nicht unter diese Bestimmung fielen. Zu fragen sei namentlich, ob eine nationale Übergangsvorschrift gegen Gemeinschaftsrecht verstoße, nach der ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung, die vor der verspäteten Inkraftsetzung der Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht ergangen war, gemäß dem vor diesem Datum anwendbaren Recht zu entscheiden sei, selbst wenn das Urteil nach diesem Datum ergehe.

20 Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie soll die zeitlichen Wirkungen der neuen nationalen Bestimmungen, mit denen die Richtlinie umgesetzt wurde, beschränken. Nach dieser Bestimmung kann das Recht aus der Marke, wenn vor dem Zeitpunkt, zu dem die zur Durchführung der Richtlinie erforderlichen Vorschriften in einem Mitgliedstaat in Kraft traten, nach dem Recht dieses Mitgliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemäß Artikel 1 Buchstabe b und Absatz 2 nicht verboten werden konnte, der Weiterbenutzung dieses Zeichens nicht entgegengehalten werden.

21 Die Übergangsfrage, die sich konkret vor dem Hoge Raad stellt, ist anders geartet als die von Artikel 5 Absatz 4 geregelte. Welches nationale Recht in einem solchen Fall anwendbar ist, ist von der Richtlinie nicht entschieden. Da sich auch aus der Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts im allgemeinen oder der Richtlinie im besonderen keine bestimmte Lösung ergibt, ist es Sache des vorlegenden Gerichts, nach nationalem Recht zu bestimmen, ob das bei ihm anhängige Rechtsmittel nach dem früheren oder nach dem geänderten Beneluxgesetz zu entscheiden ist (in diesem Sinne Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95, Loendersloot, Slg. 1997, I-6227, Randnr. 18).

22 Jedoch ist das anwendbare nationale Recht, soweit irgend möglich, im Lichte des Wortlauts und der Ziele der Richtlinie auszulegen, um das von dieser angestrebte Ziel zu erreichen und damit Artikel 189 Absatz 3 EG-Vertrag gerecht zu werden (s. insbesondere Urteile vom 13. November 1990 in der Rechtssache C-106/89, Marleasing, Slg. 1990, I-4135, Randnr. 8; und vom 14. Juli 1994 in der Rechtssache C-91/92, Faccini Dori, Slg. 1994, I-3325, Randnr. 26).

23 Diese Verpflichtung gilt auch für nationale Übergangsvorschriften. Das nationale Gericht muß daher diese Vorschriften, soweit irgend möglich, derart auslegen, daß die volle Wirksamkeit der Artikel 5 bis 7 der Richtlinie für die Benutzung einer Marke nach dem Tag gewährleistet ist, an dem die Richtlinie hätte umgesetzt werden müssen.

24 Auf die erste Frage ist daher zu antworten, daß eine nationale Übergangsvorschrift vorbehaltlich der Verpflichtung des vorlegenden Gerichts, nationales Recht, soweit irgend möglich, gemeinschaftsrechtskonform auszulegen, nicht gegen Gemeinschaftsrecht verstößt, nach der ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung, die vor der ver späteten Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht erlassen worden war, nach den vor diesem Tag anwendbaren Bestimmungen zu entscheiden ist, selbst wenn das Urteil nach diesem Tag ergeht.

Vorbemerkungen zur zweiten bis fünften Frage

25 Die zweite bis fünfte Frage des Hoge Raad betrifft die Auslegung der Artikel 5 bis 7 der Richtlinie. Diese Auslegung soll dem vorlegenden Gericht die Beantwortung der Frage ermöglichen, ob eine Benutzung von BMW-Marken in Anzeigen wie „Instandsetzung und Wartung von BMW", „Fachmann für BMW" und „spezialisiert auf BMW" diese Marke verletzt.

26 Der Hoge Raad stellt zunächst Fragen danach, an welcher Bestimmung des Artikels 5 der Richtlinie die Benutzung der fraglichen Marke zu messen ist. Anschließend stellt er Fragen dahin, ob die derart eingeordnete Benutzung nach der Regelung der Richtlinie erlaubt ist.

27 — Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie betrifft die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist.

— Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b betrifft die Benutzung eines Zeichens, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

— Artikel 5 Absatz 2 betrifft die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist.

— Artikel 5 Absatz 5 betrifft die Benutzung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen.

28 Weitere Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 5 Absätze 2 und 5 der Richtlinie ist es, daß die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt.

29 Die Artikel 6 und 7 der Richtlinie enthalten Bestimmungen, die das Recht des Markeninhabers aus Artikel 5, die Benutzung seiner Marke einem Dritten zu verbieten, beschränken. Artikel 6 schreibt insoweit vor, daß die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten die Benutzung der Marke zu verbieten, falls

diese als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware notwendig ist, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Nach Artikel 7 kann der Inhaber die Benutzung einer Marke für Waren nicht verbieten, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind, sofern nicht berechtigte Gründe es rechtfertigen, daß der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.

30 Der Ablauf der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof läßt den Hinweis angebracht erscheinen, daß die Subsumtion der fraglichen Benutzung der Marke unter die eine oder die andere Bestimmung des Artikels 5 nicht unbedingt über die Frage entscheidet, ob diese Benutzung erlaubt ist.

Die zweite und die dritte Frage

31 Die zweite und die dritte Frage sind zusammen zu erörtern. Sie gehen dahin, ob die Benutzung einer Marke ohne Zustimmung des Inhabers mit dem Ziel, in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß ein Unternehmer Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an Erzeugnissen dieser Marke vornimmt oder daß er ein Fachmann für diese Erzeugnisse oder auf diese spezialisiert ist, eine Benutzung der Marke im Sinne einer der Bestimmungen des Artikels 5 der Richtlinie darstellt.

32 Der Hoge Raad hebt zu Recht hervor,

— daß die fragliche Marke ausschließlich für bestimmte Erzeugnisse (namentlich Kraftfahrzeuge) eingetragen ist;

— daß die benutzten Werbeaussagen — „Instandsetzung und Wartung von BMW", „Fachmann für BMW" und „spezialisiert auf BMW" — Erzeugnisse betreffen, die unter dieser Marke vom Inhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, und

— daß sich die Ausdrücke „Fachmann für BMW" und „spezialisiert auf BMW" sowohl auf den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen als auch auf die Instandsetzung und die Wartung von Fahrzeugen dieser Marke beziehen.

33 Es geht also um eine Fallgestaltung, in der die Benutzung der BMW-Marken zu dem Zweck erfolgt, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß der Werbende BMW-Fahrzeuge instandsetzt und wartet oder daß er ein Fachmann für den Verkauf oder die Instandsetzung und Wartung solcher Fahrzeuge oder auf diese spezialisiert ist.

34 Es handelt sich somit um eine Sachlage, in der zumindest auf den ersten Blick, wie die Regierung des Vereinigten Königreichs hervorhebt, die fragliche Benutzung unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie fällt, da die BMW-Marken für authentische BMW-Erzeugnisse benutzt werden.

35 Diese Subsumtion wird in Erklärungen, die beim Gerichtshof eingereicht wurden, namentlich unter zwei Gesichtspunkten bestritten.

36 Zum einen würden die fraglichen Aussagen, namentlich „Fachmann oder spezialisiert auf BMW", die BMW-Marken zu anderen Zwecken als zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen benutzen und fielen daher unter Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie.

37 Zum anderen würden die BMW-Marken in der Aussage „Instandsetzung und Wartung von BMW" nicht für Waren benutzt, sondern als Bezeichnung einer Dienstleistung, für die die Marke nicht eingetragen sei. Daher sei Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie nicht anwendbar; zu prüfen sei, ob Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 anwendbar seien.

38 Ob Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie oder Artikel 5 Absatz 5 Anwendung findet, hängt in der Tat davon ab, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird, oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolgt. Im vorliegenden Fall geht es um die Benutzung der Marke zur Unterscheidung der fraglichen Waren als Gegenstand der vom Werbenden erbrachten Dienstleistungen.

39 Die BMW-Marken werden vom Werbenden benutzt, um die Herkunft der Waren zu bestimmen, die Gegenstand der Dienstleistung sind, um also diese Waren von anderen Waren zu unterscheiden, die Gegenstand derselben Dienstleistungen sein könnten. Die Benutzung der Marke in Anzeigen betreffend die Dienstleistung des Verkaufs von BMW-Gebrauchtfahrzeugen hat zweifellos den Zweck, den Gegenstand der geleisteten Dienste zu unterscheiden. Die Anzeigen hinsichtlich der Dienstleistung der Instandsetzung und der Wartung von BMW-Fahrzeugen ist nicht anders zu behandeln. Auch hier wird die Marke benutzt, um die Herkunft der Waren zu bezeichnen, die Gegenstand der Dienstleistung sind.

40 Die Frage, ob die Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, indem etwa bei der Öffentlichkeit ein falscher Eindruck über die Beziehungen zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber erweckt wird, stellt sich nur in den Fällen, die unter Artikel 5 Absatz 2 oder 5 fallen. Solche Gesichtspunkte sind daher nicht bei der Subsumtion der fraglichen Benutzung im Rahmen des Artikels 5 zu berücksichtigen, sondern bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Benutzung in den Fällen des Artikels 5 Absatz 2 oder 5.

41 Schließlich ist die fragliche Benutzung eine Benutzung „im geschäftlichen Verkehr" im Sinne des Artikels 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie. Als Beispiel für eine Benutzung von Marken, die nach Artikel 5 Absätze 1 und 2 verboten werden kann, erwähnt Absatz 3 ausdrücklich die Benutzung der Marke in der Werbung.

42 Auf die zweite und die dritte Frage ist daher zu antworten, daß die Benutzung einer Marke ohne Zustimmung des Inhabers zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß ein Unternehmer Waren dieser Marke instandsetzt und wartet oder daß er Fachmann für solche Waren oder auf sie spezialisiert ist, unter Umständen wie den vorliegenden eine Benutzung der Marke im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie ist.

Die vierte und die fünfte Frage

43 Die vierte und die fünfte Frage sind zusammen zu erörtern. Sie gehen dahin, ob die Artikel 5 bis 7 der Richtlinie es dem Inhaber einer Marke erlauben, einem Dritten die Benutzung seiner Marke mit dem Ziel, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß er Waren instandsetzt und wartet, die mit der Marke versehen von deren Inhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, oder daß er Fachmann für den Verkauf oder die Instandsetzung und Wartung dieser Waren oder auf diese spezialisiert ist, zu verbieten.

44 Zu entscheiden ist insbesondere, ob der Inhaber diese Benutzung nur verbieten kann, wenn der Werbende den Eindruck erweckt, daß sein Unternehmen dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört, oder auch dann, wenn die ernstliche Möglichkeit besteht, daß durch die Art und Weise, in welcher die Marke für diese Hinweise benutzt wird, bei der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, daß der Werbende die Marke in erheblichem Umfang dazu benutzt, für das eigene Unternehmen als solches zu werben, indem eine besondere Qualitätsvorstellung hervorgerufen wird.

45 Da die Benutzung der Marke in den fraglichen Anzeigen nach der Antwort auf die zweite und die dritte Frage unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie fällt, kann der Markeninhaber sie verbieten, soweit nicht Artikel 6 — Beschränkung der

Wirkungen der Marke — oder Artikel 7 — Erschöpfung des Rechts aus der Marke — Anwendung finden.

46 Diese Frage ist zunächst im Hinblick auf Anzeigen betreffend den Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen und anschließend im Hinblick auf Anzeigen betreffend die Instandsetzung und Wartung von Fahrzeugen zu beantworten.

Die Anzeigen betreffend den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen

47 Für die Anzeigen betreffend den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen, die unter dieser Marke vom Inhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, ist die Rechtsprechung des Gerichtshofes über die Benutzung einer Marke zu dem Zweck einschlägig, die Öffentlichkeit auf den Wiederverkauf von Markenwaren hinzuweisen.

48 In Randnummer 36 des Urteils vom 4. November 1997 in der Rechtssache C-337/95 (Parfums Christian Dior, Slg. 1997, I-6013) hat der Gerichtshof ausgeführt, daß die Artikel 5 und 7 der Richtlinie dahin auszulegen seien, daß ein Wiederverkäufer nicht nur das Recht habe, mit einer Marke versehene Waren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden seien, weiterzuverkaufen, sondern auch das Recht, die Marke zu benutzen, um in der Öffentlichkeit für diese Waren zu werben.

49 In Randnummer 43 jenes Urteils hat der Gerichtshof ausgeführt, die Schädigung des Rufes der Marke könne für einen Markeninhaber grundsätzlich ein berechtigter Grund im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie sein, sich der Benutzung der Marke zu Zwecken der Werbung für den Wiederverkauf der Waren zu widersetzen, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden seien. In Randnummer 45 heißt es dann zu Waren mit Prestigecharakter, der Wiederverkäufer dürfe nicht in unlauterer Weise dem berechtigten

Interesse des Markeninhabers zuwiderhandeln. Er müsse also darauf bedacht sein, mit seiner Werbung die Wertschätzung der Marke nicht dadurch zu beeinträchtigen, daß er den Luxus- und Prestigecharakter der betreffenden Waren beeinträchtige. In Randnummer 48 gelangte der Gerichtshof zu dem Schluß, daß der Inhaber einer Marke deren Benutzung nicht gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie verbieten könne, wenn diese Marke im Rahmen der für die Branche des Wiederverkäufers üblichen Werbeformen benutzt werden, um in der Öffentlichkeit für diese Waren zu werben, sofern nicht erwiesen sei, daß diese Benutzung der Marke ihren Ruf erheblich schädige.

50 Aus diesem Urteil ergibt sich für die vorliegende Rechtssache, daß der Inhaber der BMW-Marken nach Artikel 7 der Richtlinie einem Dritten die Benutzung seiner Marken zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß er Fachmann für den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen oder darauf spezialisiert sei, nicht verbieten kann, soweit die Werbung Fahrzeuge betrifft, die unter dieser Marke von deren Inhaber oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wurden, und soweit die Art und Weise, in der die Marke in der Werbung benutzt wird, keinen berechtigten Grund im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 darstellt, der es rechtfertigt, daß sich der Inhaber dem widersetzt.

51 Einen berechtigten Grund im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 der Richtlinie kann es darstellen, wenn die Marke in der Werbung des Wiederverkäufers in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, daß eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber besteht, insbesondere, daß das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder daß zwischen den beiden Unternehmen eine besondere Beziehung besteht.

52 Eine solche Werbung ist nämlich nicht erforderlich, um den Wiederverkauf der vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung unter der Marke in der Gemeinschaft in den Verkehr gebrachten Waren und damit das Ziel der Erschöpfungsregel des Artikels 7 der Richtlinie sicherzustellen. Außerdem verstößt sie gegen die Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln, und beeinträchtigt den Wert der Marke, indem sie deren Unterscheidungskraft oder Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt. Sie widerspricht damit dem spezifischen Gegenstand des Markenrechts, der nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes u. a. darin besteht, den Inhaber vor Konkurrenten zu

schützen, die die Stellung und den Ruf der Marke zu mißbrauchen suchen (u. a. Urteil vom 17. Oktober 1990 in der Rechtssache C-10/89, Hag II, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 14).

53 Besteht hingegen keine Gefahr, daß in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, es bestehe eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, so stellt es keinen berechtigten Grund im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 dar, daß der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke einen Vorteil derart zieht, daß die Werbung für den Verkauf der Markenwaren, die im übrigen korrekt und redlich ist, seiner eigenen Tätigkeit den Anschein hoher Qualität verleiht.

54 Schließlich kann ein Wiederverkäufer, der BMW-Gebrauchtfahrzeuge verkauft und tatsächlich Fachmann für den Verkauf solcher Fahrzeuge oder darauf spezialisiert ist, seine Kunden hierauf ohne Benutzung der BMW-Marken praktisch nicht hinweisen. Eine solche informative Benutzung der BMW-Marken ist daher erforderlich, um das Wiederverkaufsrecht sicherzustellen, das sich aus Artikel 7 der Richtlinie ergibt, und nutzt die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke nicht in unlauterer Weise aus.

55 Ob eine Werbung den Eindruck erwecken kann, daß eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber besteht, ist eine Sachfrage, über die nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden Sache des nationalen Gerichts ist.

Die Anzeigen betreffend die Instandsetzung und die Wartung von BMW-Fahrzeugen

56 Die Vorschrift über die Erschöpfung des Rechts aus der Marke in Artikel 7 der Richtlinie findet auf die Anzeigen betreffend die Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen keine Anwendung.

57 Artikel 7 soll die Interessen am Schutz der Markenrechte und diejenigen am freien Warenverkehr in der Gemeinschaft in Einklang bringen, indem er den Wiederverkauf von Markenwaren ermöglicht, ohne daß der Markeninhaber dem widersprechen könnte (in diesem Sinne Urteil Parfums Christian Dior, Randnrn. 37 f.). Die Anzeigen betreffend die Instandsetzung und die Wartung von Fahrzeugen betreffen den Wiederverkauf dieser Waren nicht.

58 Für diese Anzeigen bleibt jedoch zu erörtern, ob die Benutzung der Marke angesichts der Vorschrift des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie erlaubt sein kann, wonach der Inhaber einem Dritten nicht verbieten kann, die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

59 Die Benutzung einer Marke zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß der Werbende Markenwaren instandsetzt und wartet, stellt, wie insbesondere die Regierung des Vereinigten Königreichs hervorgehoben hat, eine Benutzung als Hinweis auf die Bestimmung einer Dienstleistung im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe c dar. Ebenso wie die Benutzung einer Marke als Hinweis auf die Fahrzeuge, für die ein bestimmtes, von Dritten stammendes Zubehör bestimmt ist, erfolgt die fragliche Benutzung, um die Waren zu bezeichnen, die Gegenstand des geleisteten Dienstes sind.

60 Diese Benutzung ist auch erforderlich, um den Zweck der Dienstleistung zu bezeichnen. Wie der Generalanwalt in Nummer 54 seiner Schlußanträge ausgeführt hat, ist nicht zu sehen, wie ein unabhängiger Unternehmer, der tatsächlich auf die Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen spezialisiert ist, dies seinen Kunden in der Praxis mitteilen soll, ohne die BMW-Marken zu benutzen.

61 Schließlich entspricht das Tatbestandsmerkmal, daß die Benutzung der Marke den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen muß, der Sache nach der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln, und damit derjenigen, der der Wiederverkäufer unterworfen ist, wenn er die Marke eines anderen benutzt, um auf den Wiederverkauf von Waren dieser Marke hinzuweisen.

62 Ebenso wie Artikel 7 dient nämlich auch Artikel 6 der Richtlinie dazu, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt andererseits in der Weise in Einklang zu bringen, daß das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann, das der EG-Vertrag errichten und aufrechterhalten will (s. insbesondere Urteil Hag II, Randnr. 13).

63 Die Ausführungen in den Randnummern 51 bis 54 gelten daher hier entsprechend. Die Benutzung der Marke eines anderen mit dem Ziel, die Öffentlichkeit auf die Instandsetzung und Wartung von Waren dieser Marke hinzuweisen, ist also unter denselben Bedingungen zulässig wie die Benutzung der Marke mit dem Ziel, die Öffentlichkeit auf den Wiederverkauf von Waren dieser Marke hinzuweisen.

64 Auf die vierte und fünfte Frage ist daher zu antworten, daß der Inhaber einer Marke einem Dritten nach den Artikeln 5 bis 7 der Richtlinie die Benutzung dieser Marke zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß er Waren dieser Marke, die unter der Marke von deren Inhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, instandsetzt und wartet oder daß er auf den Verkauf, die Instand-

setzung oder Wartung dieser Waren spezialisiert oder für diese Fachmann ist, nicht verbieten kann, sofern die Marke nicht in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, daß eine Handelsbeziehung zwischen dem Drittunternehmen und dem Markeninhaber besteht, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht.

Kosten

65 Die Auslagen der italienischen und der Regierung des Vereinigten Königreichs sowie der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Hoge Raad der Nederlanden mit Urteil vom 7. Februar 1997 vorgelegten Fragen für Recht erkannt und entschieden:

1. Vorbehaltlich der Verpflichtung des vorlegenden Gerichts, nationales Recht, soweit irgend möglich, gemeinschaftsrechtskonform auszulegen, verstößt eine nationale Übergangsvorschrift nicht gegen Gemeinschaftsrecht, nach der ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung, die vor der verspäteten

Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in nationales Recht erlassen worden war, nach den vor diesem Tag anwendbaren Bestimmungen zu entscheiden ist, selbst wenn das Urteil nach diesem Tag ergeht.

2. Die Benutzung einer Marke ohne Zustimmung des Inhabers zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß ein Unternehmer Waren dieser Marke instandsetzt und wartet oder daß er Fachmann für solche Waren oder auf sie spezialisiert ist, ist unter Umständen, wie sie im Vorlagebeschluß wiedergegeben sind, eine Benutzung der Marke im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a der Ersten Richtlinie 89/104.

3. Der Inhaber einer Marke kann einem Dritten nach den Artikeln 5 bis 7 der Ersten Richtlinie 89/104 die Benutzung dieser Marke zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß er Waren dieser Marke, die unter der Marke von deren Inhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, instandsetzt und wartet oder daß er auf den Verkauf, die Instandsetzung oder Wartung dieser Waren spezialisiert oder für diese Fachmann ist, nicht verbieten, sofern die Marke nicht in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, daß eine Handelsbeziehung zwischen dem Drittunternehmen und dem Markeninhaber besteht, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. Februar 1999.

Der Kanzler

R. Grass

Der Präsident

G. C. Rodríguez Iglesias