DOMSTOLENS DOM
23. februar 1999 *

I sag C-63/97,

angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad (Nederlandene) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV

mod

Ronald Karel Deenik,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 5, 6 og 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G. C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet og P. Jann samt dommerne C. Gulmann (refererende dommer), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet og R. Schintgen,

* Processprog: nederlandsk.

generaladvokat: F. G. Jacobs
justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV ved advokaterne G. van der Wal, Bruxelles, og H. Ferment, Haag

— den italienske regering ved afdelingschef, professor U. Leanza, Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget, bistået af statens advokat, O. Fiumara

— Det Forenede Kongeriges regering ved L. Nicoll, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, og barrister D. Alexander

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. J. Drijber, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter der i retsmødet den 13. januar 1998 er afgivet mundtlige indlæg af Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV ved advokat G. van der Wal, af R. K. Deenik ved advokat J. L. Hofdijk, Haag, af Det Forenede Kongeriges

regering ved S. Ridley, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, bistået af D. Alexander, og af Kommissionen ved B. J. Drijber,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 2. april 1998,

afsagt følgende

Dom

1 Ved dom af 7. februar 1997, indgået til Domstolen den 13. februar 1997, har Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EF-traktatens artikel 177 stillet fem præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af artikel 5, 6 og 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Disse spørgsmål er rejst i forbindelse med en sag anlagt af det tyske selskab Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og det nederlandske selskab BMW Nederland BV (herefter henholdsvis »BMW AG«, »BMW BV« og samlet »BMW«) mod Ronald K. Deenik, der er indehaver af et autoværksted i Almere (Nederlandene), vedrørende sidstnævntes reklamering for salg af brugte BMW-automobiler og for reparation og vedligeholdelse af BMW-automobiler.

3 Direktivets artikel 5, som vedrører de rettigheder, der er knyttet til varemærker, bestemmer:

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

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

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

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

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

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

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

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

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

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

4 Direktivets artikel 6, som omhandler begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, foreskriver bl.a.:

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

...

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

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

5 Direktivets artikel 7 om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, bestemmer:

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

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

6 BMW AG sælger i mange lande, og siden 1930 i Benelux-landene, de af selskabet fremstillede automobiler, for hvilke selskabet har registreret ordmærket BMW og to figurmærker ved Benelux-landenes Varemærkemyndighed for bl.a. motorer, automobiler samt dele og tilbehør til motorer og automobiler (herefter »mærket BMW«).

7 BMW AG sælger sine automobiler gennem en forhandlerorganisation. I Nederlandene kontrollerer selskabet organisationen med hjælp fra BMW BV. Forhandlerne har ret til at gøre brug af mærket BMW i forbindelse med deres erhvervsudøvelse, men er forpligtet til ved ydelse af service og garanti og ved salgsfremme at overholde de høje tekniske kvalitetsnormer, som BMW anser for nødvendige.

8 Ronald K. Deenik er indehaver af et autoværksted og har specialiseret sig i salg af brugte BMW-automobiler samt reparation og vedligeholdelse af automobiler af dette mærke. Han tilhører ikke BMW's forhandlerorganisation.

9 BMW har i den for den nationale ret verserende tvist gjort gældende, at Deenik ved sin erhvervsudøvelse har gjort uretmæssigt brug af mærket BMW i sine annoncer eller i det mindste af tegn, som ligner det. BMW har derfor ved stævning af 21. februar 1994, indgivet til Rechtbank, Zwolle, bl.a. nedlagt påstand om, at det forbydes Deenik at gøre brug af BMW's mærker eller af tegn, som ligner dem, i annoncer, reklamer eller andre former for annoncering på enhver måde for eller i forbindelse med hans virksomhed, samt nedlagt påstand om erstatning. BMW har påberåbt sig sine rettigheder i henhold til artikel 13 A i Eenvormige Benelux-wet op de merken (herefter »Benelux-varemærkeloven«) i den affattelse, der var gældende på det pågældende tidspunkt.

10 Rechtbank fandt, at en række af Deenik's reklameudtryk i annoncer udgjorde uretmæssig brug af mærket BMW, fordi de ville kunne give det indtryk, at annoncerne hidrørte fra en virksomhed, der var berettiget til at anvende dette mærke, hvilket vil sige en virksomhed, der tilhørte BMW's forhandlerorganisation. Rechtbank nedlagde derfor forbud mod et sådant brug af mærket BMW. Imidlertid fastslog Rechtbank, at Deenik havde ret til i annoncer at anvende udtryk som »reparationer og vedligeholdelse af BMW«, fordi det deri på fuldstændig tydelig måde kom til udtryk, at reklamen kun vedrørte varer af mærket BMW. Desuden fandt Rechtbank, at udtryk som »specialist i BMW« og »specialiseret i BMW« var lovlige, fordi BMW ikke havde bestridt, at Deenik havde specialerfaring med hensyn til BMW-automobiler, og at det ikke tilkom BMW at afgøre, hvem der må kalde sig

specialist i BMW-automobiler. Rechtbank tog ikke BMW's erstatningspåstand til følge.

11 BMW iværksatte appel af denne afgørelse og nedlagde bl.a. påstand om, at Gerechtshof, Arnhem, skulle fastslå, at Deenik havde krænket BMW's mærkerettigheder ved i annoncer at nævne »reparationer og vedligeholdelse af BMW« og ved at betegne sig som »specialist i BMW« eller »specialiseret i BMW«. Efter at Gerechtshof havde stadfæstet Rechtbank's afgørelse, iværksatte BMW den 10. november 1995 en kassationsappel af denne dom ved Hoge Raad.

12 Under disse omstændigheder har Hoge Raad besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

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

2) Såfremt nogen uden samtykke fra mærkeindehaveren gør brug af dennes mærke, som udelukkende er registreret for bestemte varer, til at gøre offentligheden bekendt med, at han

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

b) er specialist henholdsvis specialiseret i sådanne varer,

foreligger der da i henhold til direktivets artikel 5:

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

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

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

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

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

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

5) Kan mærkeindehaveren, såfremt det antages, at der i begge eller i et af de i spørgsmål 2) in initio anførte tilfælde er tale om brug af hans mærke i artikel 5, stk. 1, litra a) eller litra b)'s forstand, kun forbyde denne brug, når

den, der således gør brug af mærket, dermed vækker det indtryk, at hans virksomhed tilhører mærkeindehaverens organisation, eller kan han også forbyde denne brug, såfremt der består mulighed for, at der gennem den måde, hvorpå mærket anvendes til disse averteringer, vækkes det indtryk hos offentligheden, at mærket derved i et vist omfang bruges til at gøre reklame for egen virksomhed som sådan gennem bibringelse af en bestemt forestilling om kvalitet?«

Det første spørgsmål

13 Indledningsvis er det hensigtsmæssigt at præcisere de faktiske og retlige omstændigheder, som danner grundlag for dette spørgsmål.

14 Det fremgår af Rådets beslutning 92/10/EØF af 19. december 1991 om udsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiv 89/104 (EFT 1992 L 6, s. 35), at direktivet skulle være gennemført i medlemsstaterne senest den 31. december 1992. Imidlertid trådte de regler, hvormed Benelux-varemærkeloven tilpassedes til direktivet, først i kraft den 1. januar 1996 i henhold til Benelux-protokollen af 2. december 1992 (herefter »den ændrede Benelux-varemærkelov« og, for så vidt angår loven i dens tidligere affattelse, »den tidligere Benelux-varemærkelov«).

15 Hovedsagen, som er en tvist mellem private, blev anlagt efter udløbet af den frist, der var fastsat i beslutning 92/10 for ikrafttrædelsen af nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet, men før ikrafttrædelsesdatoen for den ændrede Benelux-varemærkelov. Kassationsappellen for Hoge Raad blev ligeledes iværksat før sidstnævnte dato.

16 Generaladvokaten ved Hoge Raad har i sit forslag til afgørelse således undersøgt spørgsmålet om, hvorvidt Hoge Raad i den sag, den skal træffe afgørelse i, skal anvende reglerne i den tidligere Benelux-varemærkelov, der var i kraft på den dag, da sagen blev anlagt ved Rechtbank og på den dag, hvor appellen blev iværksat, eller om den derimod bør anvende reglerne i den ændrede Benelux-varemærkelov, der er i kraft på det tidspunkt, hvor den afsiger sin dom. Med forbehold for reglen om, at så snart datoen for gennemførelsen af et direktiv er passeret, skal den nationale lov i videst muligt omfang fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med direktivet, er det generaladvokatens opfattelse, at Hoge Raad i medfør af en analogi til artikel 74, stk. 4, i loven om gennemførelsesbestemmelser vedrørende den nye nederlandske civillovbog skal anvende den tidligere Benelux-varemærkelov.

17 I forelæggelsesdommen har Hoge Raad bemærket,

— at Benelux-protokollen af 2. december 1992 om tilpasning af Benelux-varemærkeloven ikke indeholder nogen overgangsbestemmelser for så vidt angår artikel 13 A i denne lov, hvis stk. 1 gennemfører direktivets artikel 5, stk. 1, 2 og 5, i Benelux-landenes retsorden, og

— at retten har forelagt Benelux-Domstolen spørgsmålet om, hvorvidt Benelux-varemærkeretten skal fortolkes således, at såfremt der i forbindelse med en retssag, der er anlagt af varemærkeindehaveren i henhold til den tidligere Benelux-varemærkelov, iværksættes appel af en afgørelse afsagt før den 1. januar 1996, er det stadig den lovgivning, der var i kraft før denne dato, der finder anvendelse.

18 Hoge Raad er på dette grundlag i tvivl om, hvorvidt fællesskabsretten skal finde anvendelse med henblik på afgørelsen af det spørgsmål, der er forelagt Benelux-Domstolen.

19 I denne forbindelse har Hoge Raad bemærket, at for så vidt angår direktivets artikel 5, 6 og 7 indeholder det ikke andre regler om overgangsproblemer end

reglen fastsat i artikel 5, stk. 4. Hoge Raad er således i tvivl om, hvorvidt medlemsstaterne kan fastsætte nationale bestemmelser til løsning af overgangsproblemer i andre tilfælde end dem, der er omfattet af den nævnte bestemmelse. Hoge Raad har nærmere bestemt spurgt om, hvorvidt fællesskabsretten er til hinder for en national overgangsbestemmelse, i henhold til hvilken en appel af en afgørelse, der er afsagt før den forsinkede ikrafttrædelsesdato for reglerne til gennemførelse af direktivet i national ret, skal afgøres i overensstemmelse med de regler, der gjaldt før denne dato, selv om dommen afsiges efter dette tidspunkt.

20 Det skal i denne forbindelse indledningsvis fastslås, at direktivets artikel 5, stk. 4, tilsigter at begrænse de tidsmæssige virkninger af de nye nationale regler, der gennemfører direktivet. Artiklen bestemmer således, at hvis en medlemsstats retsforskrifter ikke gør det muligt at forbyde brugen af et tegn som omhandlet i stk. 1, litra b), eller stk. 2 forud for den dato, hvor de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, træder i kraft i den pågældende medlemsstat, kan den fortsatte brug af dette tegn ikke anfægtes under påberåbelse af de til varemærket knyttede rettigheder.

21 Det må endvidere fastslås, at det overgangsproblem, der konkret foreligger i sagen for Hoge Raad, er af en anden karakter end det, der omhandles i artikel 5, stk. 4, og at spørgsmålet om, hvilke nationale bestemmelser der finder anvendelse i en sådan situation, er ikke reguleret af direktivet. Da der i øvrigt ikke foreligger noget hensyn til den effektive virkning af fællesskabsretten i almindelighed eller af direktivet i særdeleshed, der påbyder en bestemt løsning, påhviler det den forelæggende ret i henhold til de nationale bestemmelser, der finder anvendelse, at afgøre, om den appelsag, som retten skal træffe afgørelse i, skal afgøres i overensstemmelse med reglerne i den tidligere Benelux-varemærkelov eller reglerne i den ændrede Benelux-varemærkelov (jf. herom dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 18).

22 Det skal imidlertid bemærkes, at uanset hvilken national lov der finder anvendelse, skal denne i videst muligt omfang fortolkes i lyset af direktivets ordlyd og formål, for at det med direktivet tilsigtede resultat fremkaldes, og således at der handles i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 189, stk. 3 (jf. især dom af 13.11.1990, sag C-106/89, Marleasing, Sml. I, s. 4135, præmis 8, og af 14.7.1994, sag C-91/92, Faccini Dori, Sml. I, s. 3325, præmis 26).

23 Denne forpligtelse gælder ligeledes for overgangsbestemmelser i national ret. Den nationale ret skal derfor i videst muligt omfang fortolke sådanne bestemmelser således, at den effektive virkning af direktivets artikel 5, 6 og 7 sikres med hensyn til anvendelsen af et mærke efter den dato, hvor direktivet burde have været gennemført.

24 På grundlag af ovenstående må det første spørgsmål besvares således, at med forbehold af den forpligtelse, der påhviler den forelæggende ret til i videst muligt omfang at fortolke den nationale ret i overensstemmelse med fællesskabsretten, er fællesskabsretten ikke til hinder for en national overgangsbestemmelse, ifølge hvilken en appel af en afgørelse, der er afsagt før den forsinkede ikrafttrædelsesdato for reglerne til gennemførelse af direktivet i national ret, skal afgøres i overensstemmelse med de regler, der gjaldt før denne dato, selv om dommen afsiges efter dette tidspunkt.

Indledende bemærkninger vedrørende spørgsmål 2-5

25 Med spørgsmål 2-5 har Hoge Raad anmodet Domstolen om at fortolke direktivets artikel 5, 6 og 7, for at retten kan afgøre, hvorvidt benyttelsen af varemærket BMW i annoncer, der indeholder udtryk som »reparation og vedligeholdelse af BMW«, »specialist i BMW« og »specialiseret i BMW«, krænker dette mærke.

26 Hoge Raad har først stillet nogle spørgsmål med henblik på at fastlægge, efter hvilken bestemmelse i direktivets artikel 5 brugen af det pågældende mærke skal vurderes. Hoge Raad har derefter stillet nogle spørgsmål med henblik på at afgøre, om en sådan brug er tilladt inden for direktivets system.

27 Det skal indledningsvis bemærkes,

— at direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), vedrører brugen af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

— at artikel 5, stk. 1, litra b), vedrører brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling

— at artikel 5, stk. 2, vedrører brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og

— at artikel 5, stk. 5, vedrører brugen af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser.

28 Det må endvidere erindres, at direktivets artikel 5, stk. 2 og 5, stiller en yderligere betingelse for, at de kan finde anvendelse, nemlig at brugen af tegnet uden skellig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller at sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.

29 Det skal endvidere bemærkes, at direktivets artikel 6 og 7 indeholder regler, der begrænser den ret, varemærkeindehaveren har i henhold til artikel 5 til at forbyde tredjemand at bruge varemærket. Artikel 6 bestemmer bl.a., at indehaveren ikke må forhindre tredjemands brug af et varemærke, når en sådan brug er nødvendig

for at angive anvendelsen af en vare, for så vidt det sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Artikel 7 bestemmer, at indehaveren ikke må forbyde brugen af mærket for varer, som indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet, medmindre skellig grund berettiger ham til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne.

30 Når henses til forhandlingerne for Domstolen skal det endelig fremhæves, at den omstændighed, at brugen af det pågældende mærke i det enkelte tilfælde nærmere bestemmes som henhørende under en af de specifikke bestemmelser i artikel 5 og ikke under en anden, ikke nødvendigvis er relevant for vurderingen af lovligheden af den pågældende brug.

Det andet og det tredje spørgsmål

31 Med det andet og det tredje spørgsmål, som det er hensigtsmæssigt at undersøge sammen, har den nationale ret nærmere bestemt spurgt, om brugen af et varemærke uden indehaverens samtykke med henblik på at gøre offentligheden bekendt med, at en tredjemands virksomhed udfører reparation og vedligeholdelse af varer, der er forsynet med dette mærke, eller at den er specialiseret i eller specialist i disse varer, udgør en brug af dette mærke, der henhører under en af bestemmelserne i direktivets artikel 5.

32 Som det er anført af Hoge Raad, er det i denne forbindelse væsentligt

— at det i hovedsagen omtvistede varemærke udelukkende er registreret for bestemte varer (navnlig automobiler)

— at de pågældende reklameudtryk — »reparation og vedligeholdelse af BMW«, »specialist i BMW« og »specialiseret i BMW« — vedrører varer, der er markedsført under dette mærke af indehaveren eller med dennes samtykke

— at udtrykkene »specialist i BMW« og »specialiseret i BMW« vedrører såvel salg af brugte BMW-automobiler som reparation og vedligeholdelse af automobiler af dette mærke.

33 De stillede spørgsmål vedrører således en situation, hvor mærket BMW anvendes for at oplyse offentligheden om, at annoncøren udfører reparation og vedligeholdelse af BMW-automobiler, eller at han er specialiseret eller specialist i salg eller reparation og vedligeholdelse af sådanne automobiler.

34 Der er således tale om en situation, hvor brugen i hvert fald ved første øjekast — som Det Forenede Kongeriges regering har bemærket — henhører under direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), idet mærket BMW bruges i forbindelse med originale BMW-varer.

35 Denne kvalifikation bestrides i visse af de indlæg, der er indgivet til Domstolen, og dette specielt på grundlag af to argumenter.

36 Det første argument er, at de pågældende udtryk og navnlig »specialist eller specialiseret i BMW« bruger varemærket BMW med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, og at de derfor henhører under direktivets artikel 5, stk. 5.

37 Det andet argument er, at i annoncen vedrørende »reparation og vedligeholdelse af BMW« anvendes varemærket BMW ikke for varerne, men som beskrivelse af en tjenesteydelse, for hvilken mærket ikke er registreret. Af denne grund er direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), ikke anvendelig, hvorfor det skal undersøges, om artikel 5, stk. 1, litra b), eller artikel 5, stk. 2, er anvendelige.

38 Det skal i denne forbindelse fastslås, at det er korrekt, at anvendelsen af på den ene side direktivets artikel 5, stk. 1 og 2, og på den anden side artikel 5, stk. 5, afhænger af, hvorvidt varemærket bruges for at betegne, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra en bestemt virksomhed, dvs. som varemærke, eller om brugen sker med andet formål. I en situation som den, der foreligger i hovedsagen, er der imidlertid netop tale om, at det samme mærke bruges med henblik på at angive de pågældende varer som dem, der er genstand for de tjenesteydelser, der tilbydes af annoncøren.

39 Varemærket BMW anvendes således af annoncøren til at angive oprindelsen af de varer, som er genstand for hans ydelser, og således for at adskille disse varer fra andre varer, som kunne have været genstand for de samme ydelser. For så vidt varemærket i annoncer om den tjenesteydelse, der består i salg af brugte BMW-automobiler, utvivlsomt bruges for at udskille genstanden for de tilbudte ydelser, er der ikke i den henseende grund til at behandle annoncerne om den tjenesteydelse, der består i reparation og vedligeholdelse af BMW-automobiler, anderledes. I denne situation bruges mærket ligeledes til at angive oprindelsen af de varer, der er genstand for tjenesteydelsen.

40 I denne sammenhæng bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt brugen medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller brugen skader dette særpræg eller renommé, f.eks. ved i offentlighedens bevidsthed at skabe urigtige forestillinger vedrørende forbindelserne mellem annoncøren og varemærkeindehaveren, kun er relevant i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 5. Disse forhold skal således ikke tages i betragtning ved kvalifikationen af brugen inden for artikel 5's system, men ved bedømmelsen af lovligheden af den pågældende brug i de tilfælde, der er omfattet af artikel 5, stk. 2 og 5.

41 Det bemærkes endelig, at den brug, der er tale om i hovedsagen, faktisk er »erhvervsmæssig« i den forstand, hvori udtrykket anvendes i direktivets artikel 5, stk. 1 og 2. Som eksempel på typer af anvendelse af varemærker, der kan være forbudt i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, nævner artikel 5, stk. 3, udtrykkeligt anvendelse i reklameøjemed.

42 Det andet og det tredje spørgsmål må herefter besvares således, at brugen af et varemærke uden indehaverens samtykke med henblik på at gøre offentligheden bekendt med, at en tredjemands virksomhed udfører reparation og vedligeholdelse af varer, der er forsynet med dette mærke, eller at den er specialiseret i eller specialist i sådanne varer, under de omstændigheder, der er beskrevet i forelæggelsesdommen, er en brug af varemærket, der henhører under direktivets artikel 5, stk. 1, litra a).

Det fjerde og det femte spørgsmål

43 For så vidt angår det fjerde og det femte spørgsmål, som det er hensigtsmæssigt at undersøge sammen, har den nationale ret nærmere bestemt spurgt, om direktivets artikel 5, 6 og 7 giver indehaveren af et varemærke ret til at forbyde tredjemand at bruge varemærket med henblik på at gøre offentligheden bekendt med, at han udfører reparation og vedligeholdelse af varer, som er forsynet med et mærke, og som er markedsført af indehaveren eller med dennes samtykke, og at han er specialiseret i eller specialist i salg eller reparation og vedligeholdelse af sådanne varer.

44 I denne forbindelse har retten særligt anmodet Domstolen om at besvare spørgsmålet om, hvorvidt indehaveren kun kan hindre en sådan brug, hvis annoncøren giver det indtryk, at hans virksomhed tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller om han ligeledes kan hindre en sådan brug, såfremt der på grund af den måde, hvorpå varemærket anvendes i annoncerne, består en reel mulighed for, at der i offentlighedens bevidsthed opstår det indtryk, at annoncøren i vid udstrækning bruger mærket til at gøre reklame for sin egen virksomhed som sådan, idet der vækkes forestillinger om en vis kvalitet.

45 Med henblik på besvarelsen af dette spørgsmål må det, når henses til svaret på det andet og det tredje spørgsmål, hvorefter brugen af varemærket i annoncerne i hovedsagen henhører under direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), erindres, at den pågældende brug kan forbydes af varemærkeindehaveren, medmindre artikel 6, der

vedrører begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, eller artikel 7, der vedrører konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, finder anvendelse.

46 Dette spørgsmål skal først undersøges i relation til annoncerne om salg af brugte automobiler og derefter i relation til annoncerne om reparation og vedligeholdelse af automobiler.

Annoncerne om salg af brugte BMW-automobiler

47 For så vidt angår annoncerne om salg af brugte BMW-automobiler, der er markedsført under dette mærke af indehaveren eller med dennes samtykke, erindres der om Domstolens praksis vedrørende brugen af et varemærke i annoncer over for offentligheden om videreforhandling af varer, der er forsynet med et mærke.

48 I dommen af 4. november 1997 i sag C-337/95 (Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013) udtalte Domstolen indledningsvis i præmis 38, at direktivets artikel 5 og 7 skal fortolkes således, at når varer, der er forsynet med et mærke, er blevet markedsført i Fællesskabet af indehaveren af mærket eller med hans samtykke, har en forhandler, ud over at videreforhandle disse varer, ligeledes mulighed for at bruge mærket til at gøre offentligheden bekendt med videreforhandlingen af varerne.

49 I den samme dom fastslog Domstolen endvidere i præmis 43, at krænkelsen af varemærkets omdømme i princippet kan være skellig grund som omhandlet i direktivets artikel 7, stk. 2, der kan berettige, at indehaveren modsætter sig fortsat markedsføring af de varer, som han har markedsført inden for Fællesskabet, eller som er blevet markedsført dér med hans samtykke. For så vidt angår prestigebetonede varer anførte Domstolen i præmis 45, at forhandleren ikke må handle på en

måde, der er illoyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser, men skal bestræbe sig på at undgå, at hans reklamering påvirker varemærkets værdi ved at skade de pågældende varers prestigebetonede image. Endelig udtalte Domstolen i præmis 48, at indehaveren af et varemærke ikke i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, kan modsætte sig, at en forhandler i overensstemmelse med de fremgangsmåder, som er sædvanlige i hans branche, bruger hans varemærke til at gøre offentligheden bekendt med videreforhandlingen af varer, der er forsynet med dette mærke, medmindre det godtgøres, at denne brug tilføjer varemærkets omdømme alvorlig skade.

50 I forbindelse med nærværende sag indebærer denne retspraksis, at direktivets artikel 7 er til hinder for, at indehaveren af varemærket BMW kan forbyde en tredjemand at anvende varemærket til at gøre offentligheden bekendt med, at han er specialiseret i eller specialist i salg af brugte BMW-automobiler, på betingelse af, at reklamen vedrører automobiler, som er markedsført i Fællesskabet under dette mærke af indehaveren eller med hans samtykke, og at den måde, hvorpå mærket benyttes i denne reklame, ikke i henhold til artikel 7, stk. 2, udgør en skellig grund til, at indehaveren kan modsætte sig brugen af mærket.

51 I denne forbindelse kan det udgøre en skellig grund i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, at mærket anvendes i forhandlerens reklame på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og navnlig at forhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksomheder.

52 En sådan reklame er ikke nødvendig for at sikre fortsat markedsføring af de varer, der er markedsført under mærket i Fællesskabet af indehaveren eller med hans samtykke, og således for at sikre, at formålet med konsumptionsreglen i direktivets artikel 7 nås. Endvidere overtræder en sådan reklame forpligtelsen til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser, og skader varemærkets værdi ved en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé. Den strider også imod varemærkerettighedens særlige genstand,

som i henhold til Domstolens praksis navnlig består i at beskytte indehaveren mod konkurrenters misbrug af varemærkets status og omdømme (jf. bl.a. dom af 17.10.1990, sag C-10/89, Hag II, Sml. I, s. 3711, præmis 14).

53 Hvis der derimod ikke er nogen risiko for, at offentligheden bibringes den opfattelse, at der foreligger en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af mærket, er den blotte omstændighed, at forhandleren drager fordel af brugen af mærket ved, at den i øvrigt korrekte og loyale salgsreklame for de varer, der er dækket af varemærket, giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, ikke en skellig grund i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2.

54 Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at bemærke, at en forhandler, som sælger brugte BMW-automobiler, og som reelt er specialiseret i eller specialist i salg af sådanne automobiler, i praksis ikke kan oplyse sine kunder om dette forhold uden at gøre brug af varemærket BMW. En sådan oplysende brug af varemærket BMW er nødvendig for at sikre den ret til videreforhandling, der følger af direktivets artikel 7, og medfører ikke en utilbørlig udnyttelse af dette mærkes særpræg eller renommé.

55 Spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag.

Annoncerne om reparation og vedligeholdelse af BMW-automobiler

56 Det skal indledningsvis fastslås, at reglen vedrørende konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, som er fastsat i direktivets artikel 7, ikke finder anvendelse for så vidt angår annoncerne vedrørende reparation og vedligeholdelse af BMW-automobiler.

57 Formålet med artikel 7 er nemlig at forene hensynet til beskyttelsen af de til varemærket knyttede rettigheder med hensynet til varernes frie bevægelighed inden for Fællesskabet ved at gøre det muligt fortsat at markedsføre et eksemplar af en vare, der er forsynet med et varemærke, uden at varemærkeindehaveren kan modsætte sig dette (jf. herom Parfums Christian Dior-dommen, præmis 37 og 38). Imidlertid vedrører annoncerne om reparation og vedligeholdelse af automobiler ikke fortsat markedsføring af de pågældende varer.

58 For så vidt angår disse annoncer skal det dog yderligere undersøges, om brugen af varemærket kan være lovlig i medfør af reglen i direktivets artikel 6, stk. 1, litra c), hvorefter indehaveren ikke kan forhindre tredjemand i at bruge varemærket til at angive anvendelsen af en vare eller en tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele, for så vidt brugen er nødvendig for at angive denne anvendelse, og brugen sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

59 I denne forbindelse — og som det bl.a. er anført af Det Forenede Kongeriges regering — skal det fastslås, at brugen af varemærket for at gøre offentligheden bekendt med, at annoncøren reparerer og vedligeholder varer, der er forsynet med dette mærke, er en brug med henblik på at angive anvendelsen af en tjenesteydelse i den forstand, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c). I lighed med brugen af et varemærke for at identificere de automobiler, som ikke-originale reservedele passer til, sker den pågældende brug for at identificere de varer, som er genstand for de tilbudte tjenesteydelser.

60 Endvidere er den pågældende brug nødvendig for at angive anvendelsen af tjenesteydelsen. Det er herved tilstrækkeligt at bemærke, således som generaladvokaten har anført i punkt 54 i sit forslag til afgørelse, at hvis en selvstændig erhvervsdrivende udfører vedligeholdelse og reparation af BMW-automobiler, og hvis han reelt er specialiseret i eller specialist på dette område, kan denne oplysning i praksis ikke meddeles hans kunder, uden at varemærket BMW benyttes.

61 Endelig er den betingelse, ifølge hvilken varemærket skal anvendes i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, nærmere bestemt udtryk for en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser, hvilket svarer til den forpligtelse, forhandleren er underlagt, når han anvender en andens varemærke til at annoncere om videreforhandling af varer, der er forsynet med dette mærke.

62 Direktivets artikel 6 tilsigter ligesom artikel 7 at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed inden for Fællesskabet, således at varemærketten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten (jf. bl.a. Hag II-dommen, præmis 13).

63 Det følger således af de i præmis 51 til 54 i nærværende dom anførte grunde, som finder anvendelse med de efter omstændighederne fornødne tilpasninger, at brugen af en andens varemærke til over for offentligheden at annoncere om reparation og vedligeholdelse af varer, som er forsynet med dette mærke, er tilladt på de samme betingelser som dem, der gælder for brugen af varemærket til over for offentligheden at annoncere om videreforhandling af varer, der er forsynet med dette mærke.

64 Herefter må det fjerde og det femte spørgsmål besvares således, at direktivets artikel 5, 6 og 7 ikke tillader indehaveren af et varemærke at forhindre tredjemand i at bruge mærket til at gøre offentligheden bekendt med, at han udfører reparation og vedligeholdelse af varer, som er forsynet med dette mærke, og som er markedsført af indehaveren af varemærket eller med hans samtykke, eller at han er specia-

liseret i eller specialist i salg eller reparation og vedligeholdelse af sådanne varer, medmindre varemærket anvendes på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemands virksomhed og indehaveren af varemærket, og navnlig at forhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksomheder.

Sagens omkostninger

65 De udgifter, der er afholdt af den italienske regering, af Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Nederlandenes Hoge Raad ved dom af 7. februar 1997, for ret:

1) Med forbehold af den forpligtelse, der påhviler den forelæggende ret til i videst muligt omfang at fortolke den nationale ret i overensstemmelse med fællesskabsretten, er fællesskabsretten ikke til hinder for en national overgangsbestemmelse, ifølge hvilken en appel af en afgørelse, der er afsagt før den forsinkede ikrafttrædelsesdato for reglerne til gennemførelse af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. april 1988 om indbyrdes tilnærmelse af

medlemsstaternes lovgivning om varemærker i national ret, skal afgøres i overensstemmelse med de regler, der gjaldt før denne dato, selv om dommen afsiges efter dette tidspunkt.

2) Brugen af et varemærke uden indehaverens samtykke med henblik på at gøre offentligheden bekendt med, at en tredjemands virksomhed udfører reparation og vedligeholdelse af varer, der er forsynet med dette mærke, eller at den er specialiseret i eller specialist i sådanne varer, er under de omstændigheder, der er beskrevet i forelæggelsesdommen, en brug af varemærket, der henhører under artikel 5, stk. 1, litra a), i første direktiv 89/104.

3) Artikel 5, 6 og 7 i første direktiv 89/104 tillader ikke indehaveren af et varemærke at forhindre tredjemand i at bruge varemærket til at gøre offentligheden bekendt med, at han udfører reparation og vedligeholdelse af varer, som er forsynet med dette mærke, og som er markedsført af indehaveren af varemærket eller med hans samtykke, eller at han er specialiseret i eller specialist i salg eller reparation og vedligeholdelse af sådanne varer, medmindre varemærket anvendes på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemands virksomhed og indehaveren af varemærket, og navnlig at forhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksomheder.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 23. februar 1999.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær Præsident