ARREST VAN HET HOF
23 februari 1999 *

In zaak C-63/97,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en BMW Nederland BV

en

R. K. Deenik,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet en P. Jann, kamerpresidenten, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet en R. Schintgen, rechters,

* Procestaal: Nederlands.

advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en BMW Nederland BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal, advocaat te Brussel, en H. Ferment, advocaat te 's-Gravenhage,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Nicoll, van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, Barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en BMW Nederland BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal; R. K. Deenik, vertegenwoordigd door J. L. Hofdijk, advocaat te 's-Gravenhage; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ridley, van het Treasury Solicitor's

Department, als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, en de Commissie, vertegenwoordigd door B. J. Drijber, ter terechtzitting van 13 januari 1998,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 april 1998,

het navolgende

Arrest

1 Bij arrest van 7 februari 1997, binnengekomen bij het Hof op 13 februari daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EG-Verdrag vijf prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Die vragen zijn gerezen in een geding dat de Duitse vennootschap Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en de Nederlandse vennootschap BMW Nederland BV (hierna: „BMW AG" respectievelijk „BMW BV", en, gezamenlijk, „BMW") hebben aangespannen tegen Deenik, een te Almere (Nederland) woonachtige garagehouder, ter zake van de reclame die hij voor de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW alsmede voor de reparatie en het onderhoud van automobielen van dat merk maakt.

3 Artikel 5 van de richtlijn, dat de aan het merk verbonden rechten betreft, 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.

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

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

4 Artikel 6 van de richtlijn, betreffende de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, bepaalt onder meer:

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

(...)

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."

5 Artikel 7 van de richtlijn, betreffende de uitputting van het aan het merk verbonden recht, luidt:

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

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

6 BMW AG brengt in tal van landen, en sinds 1930 in de Benelux, door haar vervaardigde automobielen in de handel, waarvoor zij bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk BMW en twee figuurmerken voor onder meer motoren, automobielen alsmede onderdelen van en toebehoren voor motoren en automobielen heeft gedeponeerd (hierna: „BMW-merk").

7 BMW AG verkoopt haar automobielen via een net van dealers. In Nederland controleert zij het net met behulp van BMW BV. De dealers mogen voor hun bedrijfsuitoefening het BMW-merk gebruiken, doch zij dienen bij de door hen verleende service en garantie alsmede bij de verkoopbevordering de hoge kwaliteitsnormen te respecteren die BMW noodzakelijk acht.

8 Deenik, een garagehouder, heeft zich gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW alsmede in de reparatie en het onderhoud van automobielen van dit merk. Hij is niet aangesloten bij het dealernet van BMW.

9 In het hoofdgeding stelt BMW, dat Deenik in het kader van zijn bedrijfsuitoefening in advertenties ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van het BMW-merk of althans van daarmee overeenstemmende tekens. Op die grond heeft zij bij dagvaarding van 21 februari 1994 voor de Rechtbank te Zwolle gevorderd Deenik onder meer te verbieden, in advertenties, reclame-uitingen of andere aankondigingen dan wel op enige andere wijze voor of in verband met zijn onderneming gebruik te maken van het BMW-merk of van enig daarmee overeenstemmend teken, alsmede hem te veroordelen tot betaling van schadevergoeding. BMW beroept zich op haar rechten krachtens artikel 13A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals die ten tijde van de feiten gold.

10 De Rechtbank oordeelde, dat een aantal uitlatingen van Deenik in zijn advertenties ongeoorloofd gebruik van het BMW-merk opleverde, omdat die uitlatingen de indruk konden wekken dat zij afkomstig waren van een onderneming die gerechtigd was dit merk te voeren, dat wil zeggen een onderneming die deel uitmaakt van het dealernet van BMW. De Rechtbank verbood hem daarom het BMW-merk aldus te gebruiken. Naar het oordeel van de Rechtbank mocht Deenik echter wel in advertenties uitlatingen bezigen als „reparaties en onderhoud van BMW", omdat daarin op voldoende duidelijke wijze tot uiting kwam dat deze uitlating alleen betrekking had op waren van het merk BMW. Voorts achtte de Rechtbank uitlatingen geoorloofd als „specialist in BMW" of „gespecialiseerd in BMW", op grond dat door BMW niet was betwist dat Deenik specialistische ervaring in BMW's had, en het

niet aan BMW stond uit te maken wie zich specialist in BMW's mocht noemen. De Rechtbank wees de door BMW ingestelde schadevordering af.

11 BMW is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Arnhem en heeft onder meer een verklaring voor recht gevorderd, dat Deenik, door in advertenties uitlatingen te doen als „reparaties en onderhoud van BMW" en zich voor te doen als „specialist in BMW" of „gespecialiseerd in BMW", inbreuk maakt op haar merkrechten. Het Gerechtshof heeft het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd, waarna BMW op 10 november 1995 tegen dit arrest cassatieberoep bij de Hoge Raad heeft ingesteld.

12 Onder deze omstandigheden heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) Kan de merkhouder, aangenomen dat in beide of in één van de in de aanhef van vraag 2) omschreven gevallen, sprake is van gebruik van zijn merk in de zin van artikel 5, eerste lid, hetzij sub a), hetzij sub b), zich enkel tegen dat

gebruik verzetten, wanneer degene die aldus van het merk gebruik maakt, daarmee de indruk wekt dat zijn onderneming behoort tot de organisatie van de merkhouder, of kan hij zich ook tegen dat gebruik verzetten, indien de gerede kans bestaat dat door de wijze waarop het merk voor deze aankondigingen wordt gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie?"

De eerste vraag

13 Om te beginnen moet het feitelijk en juridisch kader worden gepreciseerd, dat aan deze vraag ten grondslag ligt.

14 Blijkens beschikking 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991 tot verschuiving van de datum van tenuitvoerlegging van de nationale toepassingsbepalingen van richtlijn 89/104 (PB 1992, L 6, blz. 35) moesten de lidstaten de richtlijn uiterlijk op 31 december 1992 hebben omgezet. De regels voor de aanpassing van de Eenvormige Beneluxwet op de merken aan de richtlijn zijn krachtens het Beneluxprotocol van 2 december 1992 echter pas op 1 januari 1996 in werking getreden (hierna: „gewijzigde Beneluxwet", en, voor de versie geldend vóór de aanpassing, „oude Beneluxwet").

15 Het hoofdgeding, dat een geschil tussen particulieren betreft, is ingesteld na afloop van de termijn die in beschikking 92/10 voor de inwerkingtreding van de nationale toepassingsbepalingen van de richtlijn was voorzien, maar vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde Beneluxwet. Het cassatieberoep bij de Hoge Raad is eveneens vóór die datum ingesteld.

16 De advocaat-generaal bij de Hoge Raad is in zijn conclusie daarom ingegaan op de vraag, of de Hoge Raad op de bij hem aanhangige zaak de regels van de oude Beneluxwet moet toepassen zoals die op de datum waarop het geding bij de Rechtbank aanhangig was gemaakt en op de datum van instelling van het cassatieberoep van kracht waren, dan wel of hij juist de regels van de gewijzigde Beneluxwet moet toepassen zoals die op de datum van de uitspraak van zijn arrest gelden. Onverminderd de regel, dat de nationale wet, indien de voor de omzetting van een richtlijn bepaalde datum eenmaal is verstreken, zoveel mogelijk in overeenstemming met de richtlijn moet worden uitgelegd, heeft hij zich op het standpunt gesteld, dat de Hoge Raad naar analogie van artikel 74, lid 4, van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek de oude Beneluxwet moet toepassen.

17 In het verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad opgemerkt:

— dat het Benelux-protocol van 2 december 1992 waarbij de Eenvormige Beneluxwet is aangepast, geen overgangsbepalingen bevat met betrekking tot artikel 13A van deze wet, waarvan lid 1 de omzetting vormt van artikel 5, leden 1, 2 en 5, van de richtlijn in Beneluxrecht, en

— dat hij het Benelux-Gerechtshof de vraag heeft voorgelegd, of het Beneluxmerkenrecht aldus moet worden uitgelegd, dat wanneer in een door de merkhouder krachtens de oude Beneluxwet aanhangig gemaakt geding het cassatieberoep zich richt tegen een vóór 1 januari 1996 gegeven beslissing, het vóór die datum geldende recht van toepassing blijft.

18 Indien dat het geval is, vraagt de Hoge Raad zich af, of het gemeenschapsrecht in aanmerking moet worden genomen om het aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde probleem op te lossen.

19 Dienaangaande herinnert de Hoge Raad eraan, dat de richtlijn met betrekking tot de artikelen 5 tot en met 7 daarvan geen andere regels voor overgangsproblemen

bevat dan die in artikel 5, lid 4. Hij vraagt zich daarom af, of de lidstaten door middel van nationale bepalingen overgangsproblemen mogen regelen voor andere gevallen dan de in deze bepaling genoemde. In het bijzonder wil hij weten, of het gemeenschapsrecht zich verzet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van de richtlijn — te laat — van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels moet worden beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen.

20 Dienaangaande moet om te beginnen worden vastgesteld, dat artikel 5, lid 4, van de richtlijn de werking in de tijd van de nieuwe nationale omzettingsregels van de richtlijn beoogt te beperken. Het bepaalt immers, dat indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 1, sub b, en lid 2, vóór de datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken lidstaat van kracht worden, niet kon worden verboden, het aan het merk verbonden recht niet kan worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.

21 Voorts moet worden opgemerkt, dat het overgangsprobleem waarvoor de Hoge Raad zich in deze gesteld ziet, van andere aard is dan dat bedoeld in artikel 5, lid 4, en dat de richtlijn geen bepalingen bevat ten aanzien van het nationale recht dat in een dergelijke situatie zou moeten worden toegepast. Voor het overige zijn er geen overwegingen verband houdend met de doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht in het algemeen of van de richtlijn in het bijzonder, die een bepaalde oplossing zouden voorschrijven, zodat de verwijzende rechter aan de hand van de toepasselijke nationale regels dient te bepalen, of het bij hem aanhangige geding in cassatie volgens de regels van de oude of van de gewijzigde Beneluxwet moet worden beslecht (zie in die zin arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 18).

22 Welke de toepasselijke nationale wettelijke regeling ook is, deze moet zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn worden uitgelegd, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 189, derde alinea, EG-Verdrag te voldoen (zie met name arresten van 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Jurispr. blz. I-4135, punt 8, en 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, Jurispr. blz. I-3325, punt 26).

23 Deze verplichting geldt eveneens ten aanzien van de nationale regels van overgangsrecht. De nationale rechter moet die regels dus zoveel mogelijk zo uitleggen, dat met betrekking tot het gebruik van een merk na de datum waarop de richtlijn had moeten zijn omgezet, de volle werking van de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn is verzekerd.

24 Gelet op het voorgaande moet op de eerste prejudiciële vraag worden geantwoord, dat onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen, het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van de richtlijn — te laat — van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels wordt beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen.

Inleidende opmerkingen bij de tweede tot en met de vijfde vraag

25 Met de tweede tot en met de vijfde vraag verzoekt de Hoge Raad het Hof om uitlegging van de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn teneinde te kunnen beslissen, of het gebruik van het BMW-merk in aankondigingen als „reparatie en onderhoud van BMW", „specialist in BMW" en „gespecialiseerd in BMW" inbreuk maakt op dit merk.

26 Met een eerste reeks vragen wil de Hoge Raad weten, aan de hand van welke bepaling van artikel 5 van de richtlijn het betrokken gebruik van het merk moet worden beoordeeld. Zijn daaropvolgende vragen zijn bedoeld om te kunnen beslissen, of het aldus gekwalificeerde gebruik in het stelsel van de richtlijn geoorloofd is.

27 Er zij aan herinnerd, dat:

— artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn het gebruik van een teken betreft dat gelijk is aan het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven,

— artikel 5, lid 1, sub b, het gebruik van een teken betreft dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan,

— artikel 5, lid 2, het gebruik van een teken betreft 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

— artikel 5, lid 5, het gebruik van een teken betreft anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

28 Voor de toepassing van de leden 2 en 5 van artikel 5 moet overigens zijn voldaan aan de daarin gestelde aanvullende voorwaarde, dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

29 Voorts bevatten de artikelen 6 en 7 van de richtlijn beperkingen op het door artikel 5 aan de merkhouder verleende recht om een derde het gebruik van zijn merk te verbieden. Dienaangaande bepaalt artikel 6 onder meer, dat de merkhouder een derde het gebruik van een merk niet kan verbieden, wanneer dit nodig is om de

bestemming van een product aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Artikel 7 bepaalt, dat de merkhouder het gebruik van het merk niet kan verbieden voor waren die onder dit merk door of met toestemming van de houder in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, tenzij er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.

30 Ten slotte moet, mede gelet op de pleidooien voor het Hof, worden beklemtoond, dat de eventuele kwalificatie van het betrokken merkgebruik als gebruik in de zin van de ene dan wel de andere specifieke bepaling van artikel 5 niet noodzakelijkerwijs consequenties voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het betrokken gebruik heeft.

De tweede en de derde vraag

31 Met de tweede en de derde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, een gebruik van dit merk in de zin van een van de bepalingen van artikel 5 van de richtlijn is.

32 Dienaangaande is het, evenals de Hoge Raad heeft gedaan, van belang erop te wijzen, dat:

— het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk uitsluitend voor bepaalde waren (in het bijzonder automobielen) is ingeschreven,

— de betrokken reclame-uitingen — „reparatie en onderhoud van BMW", „specialist in BMW" en „gespecialiseerd in BMW" — waren betreffen die door of met toestemming van de merkhouder onder dit merk in de handel zijn gebracht, en

— de aankondigingen „specialist in BMW" en „gespecialiseerd in BMW" zowel betrekking hebben op de verkoop van tweedehands automobielen van het merk BMW als op de reparatie en het onderhoud van automobielen van dit merk.

33 De gestelde vragen betreffen dus een situatie waarin het BMW-merk wordt gebruikt om aan het publiek duidelijk te maken, dat de adverteerder automobielen van dit merk repareert en onderhoudt of zich heeft gespecialiseerd of specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van dergelijke automobielen.

34 Aldus gepreciseerd, gaat het, althans op het eerste gezicht, om een situatie waarin het betrokken gebruik — gelijk de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft opgemerkt — onder artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn valt, aangezien het BMW-merk voor authentieke BMW-waren wordt gebruikt.

35 Waar deze kwalificatie in sommige bij het Hof ingediende opmerkingen is betwist, gebeurde dit voornamelijk op basis van twee argumenten.

36 Het eerste argument was, dat in de betrokken aankondigingen, en met name in de uitlating „specialist of gespecialiseerd in BMW", het BMW-merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt, zodat artikel 5, lid 5, van de richtlijn toepasselijk is.

37 Het tweede argument was, dat in de aankondiging „reparatie en onderhoud van BMW" het BMW-merk niet voor waren wordt gebruikt, maar ter aanduiding van een dienst waarvoor het merk niet is ingeschreven. Om die reden zou artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn niet van toepassing zijn, zodat zou moeten worden onderzocht, of het eerste lid, sub b, of het tweede lid van dit artikel toepassing kunnen vinden.

38 Dienaangaande moet worden vastgesteld, dat de werkingssfeer van artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn enerzijds en van artikel 5, lid 5, anderzijds inderdaad ervan afhangt, of het merk wordt gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, dat wil zeggen als merk, dan wel of het voor andere doeleinden wordt gebruikt. Welnu, in een situatie als die in het hoofdgeding gaat het ontegenzeglijk om een gebruik van hetzelfde merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de adverteerder verleende diensten.

39 De adverteerder gebruikt het BMW-merk immers om de herkomst aan te geven van de waren die het object van de verleende dienst zijn, en dus om die waren te onderscheiden van andere waren die het object van diezelfde dienst hadden kunnen zijn. Waar het gebruik van het merk in aankondigingen voor de dienst bestaande in de verkoop van tweedehands BMW-automobielen zonder enige twijfel bedoeld is om het object van de verleende diensten te onderscheiden, bestaat er geen aanleiding de aankondigingen voor de dienst bestaande in de reparatie en het onderhoud van BMW-automobielen in dit opzicht anders te behandelen. In dit geval wordt het merk eveneens gebruikt ter aanduiding van de herkomst van de waren die het object van de dienst vormen.

40 In dit verband moet worden opgemerkt, dat de vraag, of door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, bijvoorbeeld doordat bij het publiek een verkeerde indruk wordt gewekt over de relatie tussen de adverteerder en de merkhouder, alleen rijst in de gevallen bedoeld in artikel 5, lid 2 of lid 5. Dergelijke aspecten moeten daarom niet in het stadium van de kwalificatie van het gebruik in het kader van artikel 5 in aanmerking worden genomen, maar bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het betrokken gebruik in de gevallen bedoeld in artikel 5, lid 2 of lid 5.

41 Ten slotte moet worden vastgesteld, dat het gebruik dat in het hoofdgeding aan de orde is, inderdaad een gebruik „in het economisch verkeer" is in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn. Als voorbeeld van een merkgebruik dat op grond van artikel 5, leden 1 en 2, kan worden verboden, wordt in lid 3 van deze bepaling immers uitdrukkelijk het gebruik van het merk in advertenties genoemd.

42 Mitsdien moet op de tweede en de derde vraag worden geantwoord, dat het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn is.

De vierde en de vijfde vraag

43 Met de vierde en de vijfde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn de merkhouder toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van een merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van dergelijke waren.

44 Het Hof wordt in dit verband verzocht zich met name uit te spreken over de vraag, of de merkhouder zich uitsluitend tegen dit gebruik kan verzetten, wanneer de adverteerder de indruk wekt dat zijn onderneming tot het distributienet van de merkhouder behoort, of dat hij zich eveneens daartegen kan verzetten, wanneer door de wijze waarop het merk in de aankondigingen wordt gebruikt de gerede kans bestaat, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig, door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie.

45 Bij de beantwoording van deze vraag moet voor ogen worden gehouden, dat, gelet op het antwoord op de tweede en de derde vraag, namelijk dat het gebruik van het merk in de omstreden aankondigingen onder artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn valt, het betrokken gebruik door de merkhouder kan worden verboden, tenzij arti-

kel 6, betreffende de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, of artikel 7, betreffende de uitputting van het aan het merk verbonden recht, van toepassing zijn.

46 Deze vraag moet eerst worden onderzocht voor de aankondigingen betreffende de verkoop van tweedehands automobielen en vervolgens voor die betreffende de reparatie en het onderhoud van automobielen.

De aankondigingen betreffende de verkoop van tweedehands BMW-automobielen

47 Ten aanzien van de aankondigingen betreffende de verkoop van tweedehands BMW-automobielen die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in de handel zijn gebracht, moet worden herinnerd aan de vaste rechtspraak van het Hof inzake het gebruik van een merk om de wederverkoop van waren voorzien van een merk bij het publiek aan te kondigen.

48 In het arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013) besliste het Hof in de eerste plaats (punt 38), dat de artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer waren voorzien van een merk door of met toestemming van de merkhouder op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze waren door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen.

49 In ditzelfde arrest stelde het Hof vervolgens (punt 43) vast, dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Met betrekking tot prestigieuze waren merkte het Hof op (punt 45), dat de wederverkoper niet deloyaal mag han-

delen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, doch moet trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij het prestigieuze imago van de betrokken waren schaadt. Het Hof concludeerde hieruit (punt 48), dat de merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van de richtlijn ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van waren voorzien van het merk bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat dit gebruik de reputatie van het merk ernstig schaadt.

50 In het kader van de onderhavige zaak betekent deze rechtspraak, dat artikel 7 van de richtlijn zich ertegen verzet, dat de houder van het BMW-merk een derde verbiedt, zijn merk te gebruiken om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd of specialist is in de verkoop van tweedehands BMW-automobielen, mits de reclame automobielen betreft die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dit merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht en de wijze waarop het merk in deze reclame wordt gebruikt, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, voor de merkhouder oplevert om zich daartegen te verzetten.

51 Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.

52 Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat volgens de rechtspraak van het Hof

er met name in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken (zie met name arrest van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 14).

53 Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.

54 Een wederverkoper die tweedehands BMW-automobielen verkoopt en zich daadwerkelijk in de verkoop van die automobielen heeft gespecialiseerd dan wel daar specialist in is, kan immers in de praktijk zijn klanten hierover niet informeren zonder gebruik te maken van het BMW-merk. Een dergelijk, voor informatiedoeleinden bestemd gebruik van het BMW-merk is dus noodzakelijk om het uit artikel 7 van de richtlijn voortvloeiende recht van wederverkoop te verzekeren, en hierdoor wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

55 De vraag, of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.

De aankondigingen betreffende de reparatie en het onderhoud van BMW-automobielen

56 Om te beginnen moet worden vastgesteld, dat de regel betreffende de uitputting van het aan het merk verbonden recht, opgenomen in artikel 7 van de richtlijn, niet geldt voor de aankondigingen betreffende de reparatie en het onderhoud van BMW-automobielen.

57 Artikel 7 beoogt immers de belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen in de Gemeenschap met elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een product voorzien van een merk mogelijk te maken, zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten (zie in die zin arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald, punten 37 en 38). De aankondigingen betreffende de reparatie en het onderhoud van automobielen betreffen echter niet de latere verhandeling van de betrokken waren.

58 Wat die aankondigingen betreft, moet echter nog wel worden onderzocht, of het gebruik van het merk gerechtvaardigd kan zijn krachtens artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn, bepalende dat de merkhouder een derde het gebruik van zijn merk niet kan verbieden, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst aan te geven, met name als accessoire of onderdeel, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

59 Gelijk met name de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft opgemerkt, is het gebruik van het merk om het publiek duidelijk te maken, dat de adverteerder de van dit merk voorziene producten repareert en onderhoudt, een gebruik ter aanduiding van de bestemming van een dienst in de zin van artikel 6, lid 1, sub c. Evenals het gebruik van een merk bestemd om de automobielen aan te duiden waarop een niet-origineel onderdeel past, vindt het betrokken gebruik plaats om de producten te identificeren die het object van de verleende dienst zijn.

60 Bovendien is het betrokken gebruik noodzakelijk om de bestemming van de dienst aan te geven. Dienaangaande volstaat de opmerking, dat — gelijk de advocaat-generaal in punt 54 van zijn conclusie heeft gesteld — indien een zelfstandig ondernemer het onderhoud en de reparatie van BMW-automobielen verricht of zich daadwerkelijk daarin heeft gespecialiseerd, hij deze informatie in de praktijk niet aan zijn klanten kan meedelen, zonder het BMW-merk te gebruiken.

61 De voorwaarde ten slotte, dat het gebruik van het merk in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet zijn, brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking, overeenkomend met die welke voor de wederverkoper geldt, wanneer hij andermans merk gebruikt om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk aan te kondigen.

62 Evenals artikel 7 beoogt artikel 6 van de richtlijn immers de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie met name arrest HAG II, reeds aangehaald, punt 13).

63 Om de in de punten 51 tot en met 54 van dit arrest genoemde redenen, die mutatis mutandis gelden, is het gebruik van andermans merk om de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen, derhalve onder dezelfde voorwaarden geoorloofd als het gebruik van het merk om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk bij het publiek aan te kondigen.

64 Gelet op het voorgaande moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn de merkhouder niet toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de

handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.

Kosten

65 De kosten door de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. 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.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 7 februari 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) **Onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen, verzet het gemeenschapsrecht zich niet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing**

gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, — te laat — van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels wordt beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen.

2) Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

3) De artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 februari 1999.

De griffier

R. Grass

De president

G. C. Rodríguez Iglesias