DOMSTOLENS DOM
den 23 februari 1999 *

I mål C-63/97,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV

och

Ronald Karel Deenik,

angående tolkningen av artiklarna 5—7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G. C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet och P. Jann samt domarna C. Gulmann (referent), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet och R. Schintgen,

* Rättegångsspråk: nederländska.

generaladvokat: F. G. Jacobs,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV, genom advokaterna G. van der Wal, Bryssel, och H. Ferment, Haag,

— Italiens regering, genom U. Leanza, chef för avdelningen för diplomatiska tvister vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud, biträdd av O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— Förenade kungarikets regering, genom L. Nicoll, Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud, och D. Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom B. J. Drijber, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 13 januari 1998 av: Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV, företrädda av G. van der Wal, Ronald Karel Deenik, företrädd av advokaten J. L. Hofdijk, Haag, Förenade kungarikets regering, företrädd av S. Ridley, Treasury Solicitor's Depart-

ment, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, och kommissionen, företrädd av B. J. Drijber,

och efter att den 2 april 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Hoge Raad der Nederlanden har genom beslut av den 7 februari 1997, som inkom till domstolen den 13 februari samma år, med stöd av artikel 177 i EG-fördraget ställt fem frågor om tolkningen av artiklarna 5—7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan å ena sidan det tyska bolaget Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och det nederländska bolaget BMW Nederland BV (nedan kallade BMW AG respektive BMW BV och tillsammans kallade BMW) och å andra sidan Ronald Karel Deenik, som driver en bilverkstad och som har hemvist i Almere (Nederländerna), med anledning av att Ronald Karel Deenik har gjort reklam för försäljning, reparationer och underhåll av begagnade bilar av märket BMW.

3 I artikel 5 i direktivet, som avser de rättigheter som är knutna till varumärket, föreskrivs följande:

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

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

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

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

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

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

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

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

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

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

4 I artikel 6 i direktivet, som avser begränsningar av ett varumärkes rättsverkan, föreskrivs bland annat följande:

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

...

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel,

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

5 I artikel 7 i direktivet, som rör konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke, föreskrivs följande:

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

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

6 BMW AG marknadsför i flera länder, och sedan år 1930 i Benelux-länderna, bilar som bolaget tillverkar och för vilka det har registrerat försäljningsbeteckningen BMW samt två figurmärken hos varumärkesmyndigheten i Benelux, särskilt med avseende på motorer och bilar men också avseende reservdelar och tillbehör till motorer och bilar (nedan kallat BMW-märket).

7 BMW AG marknadsför sina bilar genom ett nätverk av auktoriserade återförsäljare. I Nederländerna kontrollerar bolaget nätverket med hjälp av BMW BV. Återförsäljarna har rätt att använda BMW-märket i sin verksamhet men skall iaktta de höga kvalitetskrav som BMW anser nödvändiga vid tillhandahållandet av service och garantier samt i marknadsföringen.

8 Ronald Karel Deenik driver en bilverkstad och har specialiserat sig på försäljning av begagnade bilar av märket BMW samt reparationer och underhåll av dessa. Han är inte ansluten till nätverket av auktoriserade BMW-återförsäljare.

9 BMW har i målet vid den nationella domstolen gjort gällande att Ronald Karel Deenik i sin verksamhet olovligen använder BMW-märket, eller åtminstone liknande märken, i sina annonser. BMW väckte därför talan den 21 februari 1994 vid Rechtbank te Zwolle och yrkade att Ronald Karel Deenik bland annat skulle förbjudas att använda BMW-märket eller varje liknande märke i annonser, reklaminslag eller andra meddelanden som han sänder ut, eller under alla förhållanden i samband med sitt företag, samt förplikta honom att utge skadestånd. BMW åberopade sina rättigheter enligt artikel 13A i den då gällande enhetliga Benelux-lagen om varumärken.

10 Rechtbank ansåg att ett antal av Ronald Karel Deeniks påståenden i annonseringen utgjorde olovlig användning av BMW-märket, eftersom de kunde ge intryck av att komma från ett företag som hade rätt att använda varumärket och således ingick i BMW:s återförsäljarorganisation. Rechtbank förbjöd därför Ronald Karel Deenik att använda BMW-märket på detta sätt. Rechtbank fastslog emellertid att Ronald Karel Deenik hade rätt att i annonser använda påståenden som "reparationer och underhåll av BMW", eftersom det stod tillräckligt klart att de endast avsåg produkter försedda med BMW-märket. Rechtbank ansåg vidare att användningen av påståenden som "BMW-specialist" eller "specialist på BMW" var tillåtna, eftersom BMW inte hade bestritt att Ronald Karel Deenik hade erfarenhet som specialist på BMW-fordon, och att det inte ankom på BMW att avgöra vem som hade rätt att

kalla sig specialist på BMW-fordon. Rechtbank ogillade dessutom BMW:s skadeståndsyrkande.

11 BMW överklagade domen och yrkade bland annat att Gerechtshof te Arnhem skulle fastställa att Ronald Karel Deenik, genom att i annonsering använda frasen "reparationer och underhåll av BMW" och påstå att han var "BMW-specialist" eller "specialist på BMW", gjorde intrång i BMW:s varumärkesrättigheter. Då Gerechtshof fastställde Rechtbanks dom överklagade BMW den 10 november 1995 domen till Hoge Raad.

12 Under dessa förhållanden beslutade Hoge Raad att förklara målet vilande och underställde EG-domstolen följande frågor:

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

2) Om någon utan varumärkesinnehavarens samtycke använder sig av det uteslutande för vissa varor registrerade märket för att göra allmänheten uppmärksam på att han

a) utför reparationer och underhåll av varor som marknadsförts under detta märke av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, eller att han

b) är specialist eller har specialiserat sig på dessa varor, skall då artikel 5 i direktivet anses innebära

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

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

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

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

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

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

5) Om märket i båda eller i ett av de i fråga 2 i beskrivna fallen används på sätt som avses i artikel 5.1 a eller 5.1 b: Kan varumärkesinnehavaren då endast motsätta sig denna användning om den som använder märket därigenom framkallar intrycket att dennes företag tillhör varumärkesinnehavarens organisation

eller kan han även motsätta sig användningen om det är möjligt att det sätt varpå märket används i ovannämnda fall ger allmänheten intryck av att märket därvid i betydande utsträckning används för att göra reklam för den egna verksamheten som sådan genom att framkalla en viss föreställning om kvalitet?"

Den första frågan

13 Inledningsvis skall det preciseras vilka rättsliga bestämmelser och faktiska omständigheter som ligger till grund för frågan.

14 Det framgår av rådets beslut 92/10/EEG av den 19 december 1991 om senareläggning av den dag då de nationella genomförandebestämmelserna till direktiv 89/104/EEG skall träda i kraft (EGT L 6, 1992, s. 35; svensk specialutgåva, område 13, volym 22, s. 3) att medlemsstaterna skulle införliva direktivet senast den 31 december 1992. Bestämmelserna om anpassning av den enhetliga Benelux-lagen om varumärken till direktivet trädde dock inte i kraft förrän den 1 januari 1996 enligt Benelux-protokollet av den 2 december 1992 (nedan kallad den ändrade Benelux-lagen och, i dess version före antagandet, den tidigare Benelux-lagen).

15 I målet vid den nationella domstolen, som är en tvist mellan enskilda, väcktes talan efter det att tidsfristen i beslut 92/10 för genomförande av nationella bestämmelser om tillämpning av direktivet löpt ut men innan den ändrade Benelux-lagen trädde i kraft. Även överklagandet till Hoge Raad anhängiggjordes före denna sistnämnda tidpunkt.

16 Generaladvokaten vid Hoge Raad prövade därför i sitt förslag till avgörande frågan huruvida Hoge Raad i det mål den hade att avgöra skulle tillämpa bestämmelserna i den tidigare Benelux-lagen, som gällde då talan anhängiggjordes vid Rechtbank samt då överklagandet ingavs, eller om den i stället skulle tillämpa bestämmelserna i den ändrade Benelux-lagen, som gällde då rätten skulle meddela dom. Generaladvokaten ansåg, med undantag för regeln att nationell rätt — så snart tidpunkten är inne för införlivande av ett direktiv — i möjligaste mån skall tolkas i enlighet med direktivet, att Hoge Raad i analogi med artikel 74.4 i lagen om övergångsbestämmelser för den nya, nederländska civilrättsbalken skulle tillämpa den tidigare Benelux-lagen.

17 I beslutet om hänskjutande har Hoge Raad anfört följande:

— Benelux-protokollet av den 2 december 1992 om anpassning av den enhetliga Benelux-lagen om varumärken innehåller inte några bestämmelser av övergångskaraktär vad beträffar artikel 13A i denna lag, och genom artikel 13A.1 har artikel 5.1, 5.2 och 5.5 i direktivet införlivats med rättsordningarna i Beneluxländerna.

— Hoge Raad har underställt Benelux-domstolen frågan huruvida Beneluxrätten avseende varumärken skall tolkas så, att de bestämmelser som var tillämpliga före den tidpunkt då ett beslut som meddelats före den 1 januari 1996 överklagas, i ett förfarande som inletts av en varumärkesinnehavare i enlighet med den tidigare Benelux-lagen, alltjämt skall anses vara tillämpliga.

18 Under dessa förhållanden frågar sig Hoge Raad om gemenskapsrätten skall beaktas vid lösningen av det problem som underställts Benelux-domstolen.

19 Hoge Raad har erinrat om att artiklarna 5—7 i direktivet inte innehåller några andra bestämmelser om övergångsproblem än vad som föreskrivs i artikel 5.4. Den frågar

sig om medlemsstaterna därför med stöd av nationella bestämmelser kan lösa övergångsproblem i andra situationer än dem som avses i bestämmelsen. Särskilt frågar sig Hoge Raad om gemenskapsrätten hindrar tillämpningen av en nationell övergångsbestämmelse enligt vilken ett mål om överklagande av ett beslut, som meddelats före den tidpunkt då bestämmelser om direktivets införlivande med nationell rätt för sent trätt i kraft, kan avgöras enligt bestämmelser som var tillämpliga före denna tidpunkt även om domen meddelas efter samma tidpunkt.

20 Domstolen fastslår inledningsvis att artikel 5.4 i direktivet syftar till att tidsmässigt begränsa följderna av nya nationella bestämmelser genom vilka direktivet har införlivats. Det föreskrivs i artikel 5.4 att om en medlemsstats bestämmelser inte gör det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkterna 1 b eller 2 före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser, kan den fortsatta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.

21 Vidare är det konkreta övergångsproblem som Hoge Raad har att ta ställning till av annan beskaffenhet än det som avses i artikel 5.4, och frågan om vilken nationell rättsordning som är tillämplig på en sådan situation regleras inte av direktivet. Efter som varken gemenskapsrättens effektivitet i allmänhet eller direktivet i synnerhet påbjuder någon särskild lösning, skall den hänskjutande domstolen med hänsyn till tillämpliga nationella bestämmelser avgöra om ett mål med anledning av ett överklagande skall avgöras i enlighet med bestämmelserna i den tidigare Benelux-lagen eller den ändrade Benelux-lagen (se i detta hänseende dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkt 18).

22 Oavsett vilka nationella bestämmelser som är tillämpliga skall man i den utsträckning det är möjligt tolka dessa mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att man uppnår det resultat som avses i direktivet och därmed agerar i överensstämmelse med artikel 189 tredje stycket i EG-fördraget (se bland annat dom av den 13 november 1990 i mål C-106/89, Marleasing, REG 1990, s. I-4135, punkt 8, svensk specialutgåva, volym 10, och av den 14 juli 1994 i mål C-91/92, Faccini Dori, REG 1994, s. I-3325, punkt 26, svensk specialutgåva, volym 16).

23 Denna skyldighet är även tillämplig på nationella övergångsbestämmelser. Således skall den nationella domstolen i den utsträckning det är möjligt tolka sådana bestämmelser så, att artiklarna 5—7 i direktivet ges full effektivitet i fråga om användningen av ett varumärke efter den tidpunkt då direktivet skulle ha varit införlivat med nationell rätt.

24 Med hänsyn till vad anförts skall den första frågan besvaras så, att gemenskapsrätten, med undantag för den hänskjutande domstolens skyldighet att i den utsträckning det är möjligt tolka nationell rätt mot bakgrund av gemenskapsrätten, inte hindrar tillämpningen av en nationell övergångsbestämmelse enligt vilken ett mål om överklagande av ett beslut, som meddelats före den tidpunkt då bestämmelser om direktivets införlivande med nationell rätt för sent trätt i kraft, kan avgöras enligt bestämmelser som var tillämpliga före denna tidpunkt även om domen meddelas efter samma tidpunkt.

Inledande synpunkter avseende den andra och den femte frågan

25 Genom den andra och den femte frågan önskar Hoge Raad att domstolen skall tolka artiklarna 5—7 i direktivet för att Hoge Raad skall kunna avgöra huruvida användningen av BMW-märket i form av fraser i annonser såsom "reparationer och underhåll av BMW", "BMW-specialist" och "specialist på BMW" innebär ett intrång i varumärkesrätten.

26 Hoge Raad har inledningsvis ställt frågorna för att avgöra den exakta innebörden av artikel 5 i direktivet, vilken skall ligga till grund för bedömningen av användningen av varumärket i fråga. Den har vidare ställt frågorna för att kunna avgöra huruvida en sådan användning, mot bakgrund av direktivets systematik, skall anses vara lagenlig.

27 Det skall inledningsvis erinras om följande:

— Artikel 5.1 a i direktivet avser användningen av tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.

— Artikel 5.1 b avser tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten.

— Artikel 5.2 avser användningen av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten.

— Artikel 5.5 avser användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.

28 Artikel 5.2 och 5.5 i direktivet innehåller ytterligare ett villkor för tillämpningen av denna, nämligen att användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

29 Artiklarna 6 och 7 i direktivet innehåller bestämmelser som begränsar varumärkesinnehavarens rätt enligt artikel 5 att förbjuda tredje man att använda märket. I artikel 6 föreskrivs särskilt att innehavaren inte kan förbjuda tredje man att använda märket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål,

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. I artikel 7 föreskrivs att innehavaren inte kan förbjuda användning av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen, om inte innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna.

30 Mot bakgrund av förhandlingen vid domstolen skall det avslutningsvis framhållas att den omständigheten att användningen av märket i fråga anses falla under en viss bestämmelse i artikel 5 inte nödvändigtvis påverkar bedömningen av huruvida användningen i fråga är lagenlig.

Den andra och den tredje frågan

31 Genom sin andra och sin tredje fråga, vilka bör bedömas tillsammans, önskar den nationella domstolen huvudsakligen få veta om användningen av ett varumärke utan innehavarens tillstånd, i syfte att upplysa allmänheten om att ett tredje företag utför reparationer och underhåll av produkter som bär detta varumärke, eller är specialiserat på sådana produkter, utgör en användning av märket i den mening som avses i bestämmelserna i artikel 5 i direktivet.

32 Som Hoge Raad har påpekat gäller följande:

— Varumärket i målet vid den nationella domstolen är inregistrerat enbart för vissa produkter (särskilt bilar).

— De ifrågavarande reklambudskapen — "reparationer och underhåll av BMW", "BMW-specialist" och "specialist på BMW" — avser produkter som marknadsförs under detta märke av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.

— Fraserna "BMW-specialist" och "specialist på BMW" hänför sig såväl till försäljning av begagnade bilar av märket BMW som till reparationer och underhåll av bilar av detta märke.

33 Tolkningsfrågorna avser således en situation där BMW-märket har använts för att upplysa allmänheten om att annonsören utför reparationer och underhåll av bilar av märket BMW och är specialiserad eller specialist på försäljning eller reparationer och underhåll av sådana bilar.

34 Som framgår är det, åtminstone vid första anblicken, som den brittiska regeringen har påpekat, fråga om en situation där varumärkesanvändningen i fråga omfattas av artikel 5.1 a i direktivet, eftersom BMW-märket har använts i fråga om autentiska BMW-produkter.

35 I den mån denna beskrivning av omständigheterna har bestritts i vissa yttranden som inkommit till domstolen, har detta skett huvudsakligen med stöd av två argument.

36 För det första har det anförts att BMW-märket i påståendena i fråga, särskilt "specialist på eller specialiserad på BMW", används för ett annat ändamål än att särskilja produkterna eller tjänsterna, och omfattas därför av artikel 5.5 i direktivet.

37 För det andra har det anförts att i annonseringen avseende "reparationer och underhåll av BMW" används BMW-märket inte för produkterna utan för att beteckna en tjänst för vilken märket inte är registrerat. Av detta skäl är artikel 5.1 a i direktivet inte tillämplig, varför det finns skäl att kontrollera om artikel 5.1 b eller 5.2 kan vara tillämplig.

38 Domstolen anser att det är riktigt att tillämpningsområdet för artikel 5.1 och 5.2 i direktivet å ena sidan, och artikel 5.5 å andra sidan, beror på huruvida varumärket har använts för att visa att produkterna eller tjänsterna i fråga härrör från ett visst företag, det vill säga i egenskap av varumärke, eller om användningen har haft andra syften. I en sådan situation som den i målet vid den nationella domstolen är det fråga om att använda ett varumärke som är avsett att särskilja vissa produkter som föremål för de tjänster som tillhandahålls av annonsören.

39 Annonsören har använt BMW-märket för att förklara varifrån de produkter som är föremål för de tillhandahållna tjänsterna härrör, och således i syfte att särskilja dessa produkter från andra produkter som hade kunnat vara föremål för samma tjänster. Även om användningen av varumärket i annonser om den tjänst som försäljning av begagnade BMW-bilar utgör utan tvivel är avsedd att särskilja föremålet för de tjänster som tillhandahålls, finns det ingen anledning att i detta hänseende förhålla sig annorlunda till annonser om de tjänster som utgörs av reparationer och underhåll av BMW-bilar. Även i detta fall används varumärket för att förklara varifrån de produkter som är föremål för tjänsten härrör.

40 Domstolen påpekar att frågan huruvida den som använder varumärket drar otillbörlig fördel av varumärket eller om användningen är till förfång för dess särskiljningsförmåga eller renommé, till exempel genom att allmänheten ges en felaktig uppfattning om förhållandet mellan annonsören och varumärkesinnehavaren, endast är relevant för artikel 5.2 och 5.5. Sådana omständigheter skall således inte beaktas vid avgörandet av huruvida användningen av varumärket skall anses omfattas av artikel 5, utan vid bedömningen av huruvida den ifrågavarande användningen av varumärket i de fall som föreskrivs i artikel 5.2 och 5.5 är lagenlig.

41 Det är tillräckligt att fastslå att den användning av varumärket som det är fråga om i målet vid den nationella domstolen i praktiken är en användning "i näringsverksamhet" i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktivet. I artikel 5.3 nämns, som exempel på användning av varumärken som kan förbjudas med stöd av artikel 5.1 och 5.2, uttryckligen användning av varumärket i reklam.

42 Den andra och den tredje frågan skall således besvaras så, att användningen av ett varumärke utan innehavarens tillstånd i syfte att upplysa allmänheten om att ett tredje företag utför reparationer och underhåll av produkter som bär detta varumärke, eller att företaget är specialiserat eller specialist på sådana produkter, under sådana omständigheter som beskrivs i beslutet om hänskjutande utgör sådan användning av ett varumärke som avses i artikel 5.1 a i direktivet.

Den fjärde och den femte frågan

43 Genom sin fjärde och sin femte fråga, vilka bör bedömas tillsammans, önskar den nationella domstolen huvudsakligen få veta om artiklarna 5—7 i direktivet gör det möjligt för innehavaren av ett varumärke att förbjuda ett tredje företag att använda varumärket för att upplysa allmänheten om att företaget utför reparationer och underhåll av produkter som bär ett varumärke och som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under detta varumärke, eller är specialiserad eller specialist på försäljning eller reparationer och underhåll av sådana produkter.

44 Domstolen ombeds särskilt uttala sig om huruvida varumärkesinnehavaren kan förhindra denna användning då annonsören ger intryck av att hans företag ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation, eller om han kan motsätta sig detta då det till följd av det sätt på vilket varumärket används verkligen är möjligt att allmänheten får intrycket att annonsören i betydande utsträckning använder varumärket för att göra reklam för den egna verksamheten, genom att framkalla en viss föreställning om kvalitet.

45 För att denna fråga skall kunna besvaras skall det, med hänsyn till att den andra och den tredje frågan besvarats så, att användningen av varumärket i de annonser som är aktuella i målet vid den nationella domstolen omfattas av artikel 5.1 a i direktivet, erinras om att användningen i fråga kan förhindras av varumärkesinnehavaren om inte artikel 6 om begränsning av ett varumärkes rättsverkan eller

artikel 7 om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke är tillämpliga.

46 Denna fråga skall först bedömas med avseende på annonser om försäljning av begagnade bilar och därefter med avseende på annonser om reparationer och underhåll av bilar.

Annonser om försäljning av begagnade BMW-bilar

47 Vad beträffar annonser om försäljning av begagnade BMW-bilar som förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke skall det erinras om domstolens praxis rörande användningen av ett varumärke för att upplysa allmänheten om återförsäljning av produkter som bär ett varumärke.

48 I domen av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I-6013) fastslog domstolen inledningsvis, i punkt 38, att artiklarna 5 och 7 i direktivet skall tolkas så, att när märkesskyddade varor har förts ut på den gemensamma marknaden av innehavaren av detta varumärke eller med hans samtycke har en återförsäljare, utöver rätten att återförsälja dessa produkter, också rätt att använda detta varumärke för fortsatt marknadsföring av produkterna.

49 I samma dom fastslog domstolen vidare, i punkt 43, att skada som åsamkas varumärkets anseende i princip kan vara skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet, för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som har förts ut på marknaden av honom eller med hans samtycke. Vad beträffar prestigefyllda produkter anförde domstolen, i punkt 45, att återförsäljaren inte får handla illojalt mot varumärkesinnehavarens berättigade intresse, utan skall anstränga

sig för att undvika att hans reklam påverkar varumärkets värde genom att skada de ifrågavarande produkternas prestigefyllda framtoning. I punkt 48 uttalade domstolen sammanfattningsvis att innehavaren av ett varumärke, med stöd av artikel 7.2 i direktivet inte kan motsätta sig att en återförsäljare, i enlighet med de sätt att göra reklam som är vedertagna i hans bransch, använder varumärket för fortsatt mark nadsföring av dessa produkter till allmänheten, såvida det inte visas att användningen av varumärket i detta syfte allvarligt skadar varumärkets anseende.

50 I förevarande mål medför denna rättspraxis att artikel 7 i direktivet hindrar att innehavaren av BMW-märket motsätter sig att tredje man använder märket för att upplysa allmänheten om att han är specialiserad eller specialist på försäljning av begagnade BMW-bilar, under förutsättning att reklamen avser bilar som förts ut på gemenskapsmarknaden under detta varumärke av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke och att varumärket inte i reklamen används på ett sådant sätt att det utgör skälig grund i den mening som avses i artikel 7.2 för innehavaren att motsätta sig användningen av varumärket.

51 Det kan i detta sammanhang utgöra skälig grund enligt artikel 7.2 i direktivet att varumärket används i återförsäljarens reklam på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren, och särskilt att återförsäljarens företag ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen.

52 Sådan reklam är inte nödvändig för att säkerställa vidareförsäljning av produkter som under detta märke förts ut på gemenskapsmarknaden av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, och därmed för att upprätthålla syftet med konsumtion av rättigheter i artikel 7 i direktivet. Vidare strider sådan reklam mot skyldigheten att handla lojalt mot varumärkesinnehavarens berättigade intresse och påverkar varumärkets värde genom att annonsören drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Den strider således mot varumärkesrättens särskilda syfte, vilket enligt domstolens praxis bland annat är att skydda

varumärkesinnehavaren mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och anseende (se särskilt dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, Hag II, REG 1990, s. I-3711, punkt 14; svensk specialutgåva, volym 10).

53 Om det inte finns risk för att allmänheten förleds att tro att det finns ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren innebär däremot blotta omständigheten att återförsäljaren får en förmån av att använda varumärket genom att reklamen för försäljning av produkter som bär varumärket, vilken för övrigt är korrekt och lojal, ger hans egen verksamhet en aura av kvalitet, inte skälig grund i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet.

54 En återförsäljare som säljer begagnade bilar av märket BMW och som verkligen är specialist eller specialiserad på försäljning av sådana bilar, kan i praktiken inte upplysa sina kunder om detta utan att använda varumärket BMW. Således är det nödvändigt att i upplysande syfte använda varumärket BMW för att säkerställa rätten till fortsatt marknadsföring enligt artikel 7 i direktivet, och sådan användning innebär inte att återförsäljaren drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

55 Huruvida reklam kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren är en fråga om faktiska omständigheter som den nationella domstolen skall avgöra mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall.

Annonser om reparationer och underhåll av BMW-bilar

56 Domstolen fastslår inledningsvis att regeln om konsumtion av varumärkesrätten i artikel 7 i direktivet inte är tillämplig på annonser om reparationer och underhåll av BMW-bilar.

57 Artikel 7 syftar till att förena intresset av varumärkesskydd med intresset av fri rörlighet för varor inom gemenskapen genom att göra det möjligt med fortsatt marknadsföring av ett exemplar av en produkt som bär ett varumärke utan att varumärkesinnehavaren kan förhindra detta (se i detta hänseende domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkterna 37 och 38). Annonserna om reparationer och underhåll av bilar rör således inte fortsatt marknadsföring av de ifrågavarande produkterna.

58 Vad beträffar annonserna i fråga skall det emellertid också undersökas om användningen av varumärket kan anses vara berättigad med hänsyn till artikel 6.1 c i direktivet, enligt vilken innehavaren inte har rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

59 Som den brittiska regeringen har anfört skall det fastslås att användningen av ett varumärke för att upplysa allmänheten om att annonsören reparerar och underhåller produkter som bär detta varumärke utgör en sådan användning som anger ändamålet med en tjänst i den mening som avses i artikel 6.1 c. Till skillnad från användningen av ett varumärke i syfte att ange till vilka bilar andra reservdelar än originalen passar, används varumärket i detta fall för att ange vilka produkter som är föremål för en tillhandahållen tjänst.

60 Domstolen fastslår vidare att det är nödvändigt att använda varumärket i fråga för att ange ändamålet med tjänsten. Som generaladvokaten har anfört i punkt 54 i sitt förslag till avgörande är det tillräckligt att påpeka att om en oberoende näringsidkare utför underhåll och reparationer av BMW-bilar kan han inte meddela sina kunder detta utan att använda varumärket BMW.

61 Villkoret att varumärket skall användas i enlighet med god affärssed innebär i huvudsak en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen och överensstämmer med dem som återförsäljaren är underkastad då han använder någon annans varumärke för att annonsera om återförsäljning av varor som bär detta varumärke.

62 Artikel 6 i direktivet syftar precis som artikel 7 till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan upprätthålla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla (se domen i det ovannämnda målet Hag II, punkt 13).

63 Av de skäl som anförts i punkterna 51—54 i denna dom, i tillämpliga delar, skall tredje mans användning av ett varumärke i syfte att genom annonsering upplysa allmänheten om att han utför reparationer och underhåll av produkter som bär detta varumärke vara tillåten på samma villkor som då varumärket används för att genom annonsering upplysa allmänheten om återförsäljning av produkter som bär detta varumärke.

64 Med hänsyn till det anförda skall den fjärde och den femte frågan besvaras så, att artiklarna 5—7 i direktivet inte gör det möjligt för en varumärkesinnehavare att förbjuda tredje man att använda ett varumärke för att genom annonsering upplysa allmänheten om att han utför reparationer och underhåll av produkter som bär detta varumärke, vilka har förts ut på marknaden av innehavaren eller med dennes

samtycke, eller att han är specialist på försäljning eller reparationer och underhåll av sådana produkter, om inte varumärket används på ett sådant sätt att det kan förefalla som om det föreligger ett ekonomiskt samband mellan det tredje företaget och varumärkesinnehavaren, och särskilt att återförsäljarföretaget ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen.

Rättegångskostnader

65 De kostnader som har förorsakats den italienska och den brittiska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angående den fråga som genom dom av den 7 februari 1997 har ställts av Hoge Raad der Nederlanden — följande dom:

1) Med undantag för den hänskjutande domstolens skyldighet att i den utsträckning det är möjligt tolka nationell rätt mot bakgrund av gemenskapsrätten, hindrar gemenskapsrätten inte tillämpningen av en nationell övergångsbestämmelse enligt vilken ett mål om överklagande av ett beslut, som meddelats

före den tidpunkt då bestämmelser om införlivande av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar med nationell rätt för sent trätt i kraft, kan avgöras enligt bestämmelser som var tillämpliga före denna tidpunkt även om domen meddelas efter samma tidpunkt.

2) Användningen av ett varumärke utan innehavarens tillstånd i syfte att upplysa allmänheten om att ett tredje företag utför reparationer och underhåll av produkter som bär detta varumärke, eller att företaget är specialiserat eller specialist på sådana produkter, utgör under sådana omständigheter som beskrivs i beslutet om hänskjutande sådan användning av ett varumärke som avses i artikel 5.1 a i första direktivet 89/104.

3) Artiklarna 5—7 i första direktivet 89/104 gör det inte möjligt för en varumärkesinnehavare att förbjuda tredje man att använda ett varumärke för att genom annonsering upplysa allmänheten om att han utför reparationer och underhåll av produkter som bär detta varumärke, vilka har förts ut på marknaden av innehavaren eller med dennes samtycke, eller att han är specialist på försäljning eller reparationer och underhåll av sådana produkter, om inte varumärket används på ett sådant sätt att det kan förefalla som om det föreligger ett ekonomiskt samband mellan det tredje företaget och varumärkesinnehavaren, och särskilt att återförsäljarföretaget ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 23 februari 1999.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordförande