

Sag C-63/97

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV mod Ronald Karel Deenik

(anmodning om præjudiciel afgørelse
indgivet af Nederlandenes Hoge Raad)

»Direktiv om varemærker — brug uden tilladelse af varemærket BMW i
et autoværkstedes annoncer«

Forslag til afgørelse fra generaladvokat F. G. Jacobs fremsat den 2. april 1998	909
Domstolens dom af 23. februar 1999	925

Sammendrag af dom

- 1. Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — anvendelse af nationale overgangsbestemmelser, der forelå før gennemførelsen af direktivet i national ret — lovlig — betingelser*
(Rådets direktiv 89/104, art. 5, stk. 4)
- 2. Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — anvendelsesområdet for henholdsvis artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 5*
(Rådets direktiv 89/104, art. 5, stk. 1, 2 og 5)

3. *Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — vare, der er markedsført i en medlemsstat af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke — brug af varemærket i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) — begreb — en tredjemands virksomheds annoncering over for offentligheden om salg eller reparation og vedligeholdelse af varer forsynet med varemærket — omfattet*
[Rådets direktiv 89/104, art. 5, stk. 1, litra a)]

4. *Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — vare, der er markedsført i en medlemsstat af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke — varemærkeindehaverens indsigelse mod tredjemands brug af varemærket til reklame for salg, reparation og vedligeholdelse af varer forsynet med varemærket — ulovlig — undtagelse — risiko for forveksling mellem tredjemandens virksomhed og varemærkeindehaveren*
(Rådets direktiv 89/104, art. 5, 6 og 7)

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 det første direktiv 89/104 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.

omfang skal fortolke disse i lyset af direktivets ordlyd og formål.

2. Anvendelsen af på den ene side artikel 5, stk. 1 og 2, i første direktiv 89/104 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og på den anden side samme direktivs 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.

Selv om direktivets artikel 5, stk. 4, tilsigter at begrænse de tidsmæssige virkninger af de nye nationale regler, der gennemfører direktivet, afgør dette ikke, hvilke nationale bestemmelser der finder anvendelse i andre tilfælde end dem, der er omfattet af den nævnte bestemmelse. Det påhviler således den nationale domstol at anvende bestemmelserne i national ret, herunder nationale overgangsbestemmelser, idet den dog i videst muligt

3. 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 en

brug af varemærket, der henhører under direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), i første direktiv 89/104 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, idet varemærket anvendes til at angive oprindelsen af de varer, som er genstand for de ydelser, der præsteres, og således for at adskille disse varer fra andre varer, som kunne have været genstand for de samme ydelser.

Der er kun i forbindelse med bedømmelsen af lovligheden af brugen af et varemærke i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 5, i første direktiv 89/104, og ikke ved kvalifikationen af brugen inden for direktivets artikel 5's system, 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 annoncen og varemærkeindehaveren, opstår.

4. Artikel 5, 6 og 7 i første direktiv 89/104 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker 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.

For så vidt angår brugen af et varemærke i annoncer over for offentligheden om videreforhandling af varer, der er forsynet med dette mærke, er en sådan oplysende brug af varemærket nødvendig for at sikre den ret til videreforhandling, der følger af ovennævnte direktivs artikel 7, og medfører ikke en utilbørlig udnyttelse af dette mærkes særpræg eller renommé. 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, er ikke en skellig grund i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2.

For så vidt angår brugen af et varemærke med henblik på at gøre offentligheden bekendt med udførelsen af reparation og vedligeholdelse af varer, der er forsynet med dette mærke, udgør en sådan brug ikke en videreforhandling, der er omfattet af direktivets artikel 7, men en brug med henblik på at angive anvendelsen af en tjenesteydelse i den forstand, der er omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, litra c), hvilken brug er lovlig, for så vidt den er nødvendig for at angive denne anvendelse, og den sker i overensstem-

melse med redelig markedsføringsskik. Den betingelse, ifølge hvilken varemærket skal anvendes i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, er 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.

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 varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten.