

Zaak C-63/97

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en BMW Nederland BV tegen R. K. Deenik

(verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden
om een prejudiciële beslissing)

„Merkenrichtlijn — Ongeoorloofd gebruik van BMW-merk
in advertenties van garagehouder”

Conclusie van advocaat-generaal F. G. Jacobs van 2 april 1998	I - 909
Arrest van het Hof van 23 februari 1999	I - 925

Samenvatting van het arrest

1. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Toepassing van nationale overgangsregels die vóór omzetting van richtlijn in nationaal recht bestonden — Toelaatbaarheid — Voorwaarden*
(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, lid 4)
2. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Werkingssfeer van artikel 5, leden 1 en 2, en van artikel 5, lid 5*
(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, leden 1, 2 en 5)

3. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Product dat door merkhouder of met zijn toestemming in lidstaat in handel is gebracht — Gebruik van merk in zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn — Begrip — Aankondiging aan publiek van derde onderneming betreffende verkoop of reparatie en onderhoud van producten welke met merk zijn voorzien — Daaronder begrepen*
(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, lid 1, sub a)
4. *Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Product dat door merkhouder of met zijn toestemming in lidstaat in handel is gebracht — Bezwaar van merkhouder tegen gebruik door derde voor informatiedoeleinden betreffende verkoop, reparatie en onderhoud van producten met merk — Ontoelaatbaarheid — Uitzondering — Gevaar van verwar-
ring tussen derde onderneming en merkhouder*
(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5-7)

1. Onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het nationale recht zo veel 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 die is gegeven vóór de datum waarop de omzettingsregels van richtlijn 89/104 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.

van de bewoordingen en het doel van de richtlijn uit te leggen.

2. De werkingssfeer van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, enerzijds, en van artikel 5, lid 5, van die richtlijn, anderzijds, is afhankelijk van de vraag, 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.

Artikel 5, lid 4, van deze richtlijn beoogt immers de werking in de tijd van de nieuwe nationale omzettingsregels van de richtlijn te beperken, daar het niet het toepasselijke nationale recht bepaalt in andere dan in deze bepaling bedoelde gevallen. De nationale rechter dient bij de toepassing van de regels van het nationale recht, daaronder begrepen de overgangsregels, dit overgangsrecht dus zo veel mogelijk in het licht

3. Het gebruik van een merk door een derde onderneming zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat zij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, vormt een gebruik van

het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aangezien dit merk wordt gebruikt 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.

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, rijst alleen bij de beoordeling van de wettigheid van het gebruik van een merk in de gevallen bedoeld in artikel 5, lid 2 of lid 5, van richtlijn 89/104.

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.

In de eerste plaats is het gebruik van een merk om aan het publiek de wederverkoop van met dit merk voorziene waren aan te kondigen, een voor informatiedoeleinden bestemd gebruik van het merk dat noodzakelijk is 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. 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, vormt immers geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.

4. De artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, 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

In de tweede plaats vormt het gebruik van een merk om aan het publiek de reparatie en het onderhoud van waren van dit merk aan te kondigen, geen latere verhandeling in de zin van artikel 7 van de richtlijn, maar een gebruik ter aanduiding van de bestemming van een dienst in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn, dat rechtmatig is wanneer het nodig is om deze bestemming aan te geven en er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in

nijverheid en handel. De voorwaarde, 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.

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 gemeenschappelijke markt 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.