

JUDGMENT OF THE COURT WYROK SĄDU

23 February 1999 (1) 23 lutego 1999

(Trade-marks directive Unauthorised use of the BMW trade mark in advertisements for a garage business)
(Dyrektywa o znakach towarowych Nieuprawnione używanie znaków towarowych BMW w reklamach warsztatu samochodowego)

In Case C-63/97, [W sprawie C-63/97](#),

REFERENCE to the Court under Article 177 of the EC Treaty by the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between [WNIOSEK skierowany do Sądu na podstawie art. 177 traktatu WE przez Hoge Raad der Nederlanden \(Niderlandy\) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w ramach zawisłego przed tym sądem sporu między](#)

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV

and [przeciwko](#)

Ronald Karel Deenik

on the interpretation of Articles 5 to 7 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (OJ 1989 L 40, p. 1), [w sprawie interpretacji Artykułów 5-7 Pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych](#)

THE COURT, SĄD,

composed of: [w składzie](#): G.C. Rodríguez Iglesias, President, [Prezes](#), P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissechet and P. Jann (Presidents of Chambers), [\(Prezesa Izby\)](#), C. Gulmann (Rapporteur), [\(Sprawozdawca\)](#), J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet and R. Schintgen, Judges, [\(Sędziowie\)](#),

Advocate General: [Rzecznik Generalny](#): F.G. Jacobs,

Registrar: [Sekretarz](#): H. von Holstein, Deputy Registrar, [Administrator](#),

after considering the written observations submitted on behalf of: [rozważywszy uwagi pisemne przedstawione w imieniu](#):

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV, by G. van der Wal, of the Brussels Bar, [z](#) and H. Ferment, of The Hague Bar, [Bayerische Motorenwerke AG \(BMW\) oraz BMW Nederland BV przez G. van der Wal z Izby \[Adwokackiej\] Brukseli oraz H. Ferment z Izby \[Adwokackiej\] Hagi](#),

the Italian Government, by U. Leanza, Head of the Legal Service in the Ministry of Foreign Affairs, acting as Agent, assisted by O. Fiumara, Avvocato dello Stato, [rządu włoskiego przez U. Leanza, Szefa Służb Prawnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez O. Fiumara, Rzecznika Generalnego ds. ochrony praw i interesów państwa](#),

the United Kingdom Government, by L. Nicoll, of the Treasury Solicitor's Department, acting as Agent, and D. Alexander, Barrister, [rządu Zjednoczonego Królestwa przez L. Nicoll z Departamentu Prawnego Skarbu, działającego w charakterze pełnomocnika, oraz D. Alexander, adwokata](#),

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

the Commission of the European Communities, by B.J. Drijber, of its Legal Service, acting as Agent, Komisji Wspólnot Europejskich przez B.J. Drijber, członka Służb Prawnych Komisji, działającego w charakterze pełnomocnika,

having regard to the Report for the Hearing, uwzględniając sprawozdanie z rozprawy,

after hearing the oral observations of Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV, represented by G. van der Wal; of Mr Deenik, represented by J.L. Hofdijk, of The Hague Bar; of the United Kingdom Government, represented by Stephen Ridley, of the Treasury Solicitor's Department, acting as Agent; and of the Commission, represented by B.J. Drijber, at the hearing on 13 January 1998, po wysłuchaniu ustnych uwag Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV, reprezentowanych przez G. van der Wal; Pana Deenik, reprezentowanego przez J.L. Hofijk z Izby [Adwokackiej] Hagi; rządu Zjednoczonego Królestwa, reprezentowanego przez Stephena Ridley z Departamentu Prawnego Skarbu, działającego w charakterze pełnomocnika,; oraz Komisji, reprezentowanej przez B. J. Drijber na rozprawie w dniu 13 stycznia 1998,

after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 2 April 1998, po zapoznaniu się z opinią Rzecznika Generalnego na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 1998 r.,

gives the following **wydaje następujący**

Judgment Wyrok

1.

By judgment of 7 February 1997, received at the Court on 13 February 1997, the Hoge Raad der Nederlanden (Supreme Court of the Netherlands) referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EC Treaty five questions on the interpretation of Articles 5 to 7 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (OJ 1989 L 40, p. 1, 'the directive'). Wyrokiem z dnia 7 lutego 1997 r., który wpłynął do Sądu w dniu 13 lutego 1997 r., Hoge Raad der Nederlanden (Sąd Najwyższy Niderlandów) zwrócił się do Sądu w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 177 traktatu WE z pięcioma pytaniami dotyczącymi wykładni art. 5-7 interpretacji Artykułów 5-7 Pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej "dyrektywą").

2.

Those questions were raised in proceedings between the German company Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and the Netherlands company BMW Nederland BV (referred to separately as 'BMW AG' and 'BMW BV' and jointly as 'BMW') and Mr Deenik, the owner of a garage, residing in Almere (Netherlands), concerning his advertisements for the sale of second-hand BMW cars and repairs and maintenance of BMW cars. Pytania te zostały podniesione w postępowaniu między niemiecką spółką Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i niderlandzką spółką BMW Nederland BV (zwanymi dalej oddzielnie "BMW AG" i "BMW BV", a razem "BMW") a Panem Deenik, właścicielem warsztatu samochodowego, zamieszkałym w Almere (Niderlandy), w przedmiocie jego ogłoszeń dotyczących sprzedaży używanych samochodów BMW oraz napraw i konserwacji samochodów BMW.

3.

Article 5 of the directive, which concerns the rights conferred by a trade mark, provides: Artykuł 5 dyrektywy, który dotyczy praw przyznanych przez znak towarowy, stanowi:

'1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade: Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered; **oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;**

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trademark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark. **oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.**

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trademark. **Każde Państwo Członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.**

3. The following, *inter alia*, may be prohibited under paragraphs 1 and 2: **Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:**

(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof; **umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;**

(b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder; **oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;**

(c) importing or exporting the goods under the sign; **przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;**

(d) using the sign on business papers and in advertising. **używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.**

4. Where, under the law of the Member State, the use of a sign under the conditions referred to in paragraphs 1 (b) or 2 could not be prohibited before the date on which the provisions necessary to comply with this Directive entered into force in the Member State concerned, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign. **Jeżeli na podstawie prawa Państwa Członkowskiego używanie oznaczenia zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 lit. b) lub ust. 2 nie mogłoby być zabronione przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy w danym Państwie Członkowskim, prawa nadawane przez znak towarowy nie mogą stanowić podstawy do zakazu dalszego używania tego oznaczenia.**

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

5. Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark. *Ustępy 1—4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w Państwach Członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.*
4. Article 6 of the directive, concerning limitation of the effects of a trade mark, provides *inter alia*:
Art. 6 dyrektywy dotyczący ograniczenia skutków znaku towarowego stanowi m. in.:
- '1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, *Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:*
- ...
- (c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts; *znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;*
- provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters .
pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
5. Article 7 of the directive, concerning exhaustion of the rights conferred by a trademark, provides:
Art. 7 dyrektywy dotyczący wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy stanowi:
- '1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent. *Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.*
2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market. *Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu.*
6. In many countries, including, since 1930, the Benelux States, BMW AG markets vehicles which it has manufactured and in respect of which it has registered with the Benelux Trade Marks Office the trade name BMW and two figurative trademarks for, *inter alia*, engines and motor vehicles as well as for spare parts and accessories ('the BMW mark'). *W wielu krajach, w tym od 1930 r. w krajach Beneluxu, BMW AG sprzedaje wyprodukowane przez siebie pojazdy, dla których zarejestrowała w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluxu nazwę handlową BMW oraz dwa graficzne znaki towarowe m.in. dla silników i pojazdów silnikowych, a także dla części zamiennych i akcesoriów ("znak BMW").*
- 7.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

BMW AG markets its vehicles through a network of dealers. In the Netherlands it supervises the network with the help of BMW BV. Dealers are entitled to use the BMW mark for the purposes of their business, but are required to meet the high standards of technical quality deemed necessary by BMW in the provision of service and warranties and in sales promotion. [BMW AG sprzedaje swoje pojazdy za pośrednictwem sieci dealerów. W Holandii nadzoruje tę sieć z pomocą BMW BV. Dealerzy są uprawnieni do używania znaku BMW do celów swojej działalności, ale są zobowiązani do spełniania wysokich standardów jakości technicznej uznanych przez BMW za niezbędne w zakresie świadczenia usług i gwarancji oraz promocji sprzedaży.](#)

8.

Mr Deenik runs a garage and has specialised in the sale of second-hand BMW cars and in repairing and maintaining BMW cars. He is not part of the BMW dealer network. [Pan Deenik prowadzi warsztat samochodowy i specjalizuje się w sprzedaży używanych samochodów BMW oraz w naprawach i konserwacji samochodów BMW. Nie należy do sieci dealerskiej BMW.](#)

9.

In the main proceedings BMW claimed that, in carrying on his business, Mr Deenik made unlawful use, in advertisements, of the BMW mark or, at the very least, of similar signs. By writ of 21 February 1994 it accordingly sought an order from the Rechtbank (District Court), Zwolle, restraining Mr Deenik from, in particular, using the BMW mark or any similar sign in advertisements, publicity statements or other announcements emanating from him, or in any other way in connection with his business, and claimed damages from him. BMW relied on its rights under Article 13A of the Uniform Benelux Law on Trade Marks in the version then in force. [W postępowaniu przed sądem krajowym BMW twierdziła, że prowadząc działalność gospodarczą, Pan Deenik bezprawnie wykorzystywał w reklamach znak towarowy BMW lub co najmniej podobne oznaczenia. W pozwie z dnia 21 lutego 1994 r. BMW wniosła o zakazanie przez Rechtbank \(sąd rejonowy\) w Zwolle Panu Deenikowi w szczególności używania znaku towarowego BMW lub jakiegokolwiek podobnego oznaczenia w reklamach, oświadczeniach reklamowych lub innych ogłoszeniach pochodzących od niego lub w jakikolwiek inny sposób w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz domagała się od niego odszkodowania. BMW powołała się na swoje prawa wynikające z art. 13A Jednolitej ustawy Beneluxu o znakach towarowych w brzmieniu wówczas obowiązującym.](#)

10.

The Rechtbank took the view that a number of statements made by Mr Deenik in his advertisements constituted unlawful use of the BMW mark, on the ground that they could give rise to the impression that they were put out by an undertaking entitled to use that mark, that is to say, an undertaking affiliated to the BMW dealer network. It therefore made an order prohibiting him from making such use of the BMW mark. However, the Rechtbank considered that Mr Deenik was entitled to use expressions such as 'Repairs and maintenance of BMWs' in his advertisements, since it was sufficiently clear that these referred only to products bearing the BMW mark. Furthermore, the Rechtbank deemed permissible statements such as 'BMW specialist' or 'Specialised in BMWs', on the ground that BMW had not disputed the fact that Mr Deenik had specialist experience of BMW vehicles and it was not for BMW to decide who were entitled to describe themselves as BMW specialists. The Rechtbank dismissed BMW's claim for damages. [Rechtbank uznał, że szereg oświadczeń złożonych przez Pana Deenika w jego reklamach stanowił bezprawne używanie znaku towarowego BMW, ponieważ mogły one wywoływać wrażenie, że zostały opublikowane przez przedsiębiorstwo uprawnione do używania tego znaku towarowego, tj. przedsiębiorstwo zrzeszone w sieci dealerskiej BMW. W związku z tym wydał postanowienie zakazujące mu takiego używania znaku BMW. Rechtbank uznał jednak, że P. Deenik był uprawniony do używania w swoich reklamach wyrażen takich jak "Naprawy i konserwacja BMW", ponieważ było wystarczająco jasne, że odnosiły się one wyłącznie do produktów opatrzonych znakiem towarowym BMW. Ponadto Rechtbank uznał za dopuszczalne sformułowania takie jak "specjalista BMW" lub "specjalizujący się w BMW", ponieważ BMW nie zakwestionowało faktu, że Pan Deenik miał specjalistyczne doświadczenie w zakresie pojazdów BMW i to nie BMW decydowało o tym, kto był uprawniony do określania się jako specjalista BMW. Rechtbank oddalił roszczenie BMW o odszkodowanie.](#)

11.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

BMW appealed against that judgment, requesting the Gerechtshof (Regional Court of Appeal), Arnhem, to rule that, by referring in advertisements to 'Repairs and maintenance of BMWs' and by describing himself as a 'BMW specialist' or as 'Specialised in BMWs', Mr Deenik was infringing the trade-mark rights belonging to BMW. Upon the Gerechtshof's confirmation of the Rechtbank's judgment, BMW lodged an appeal in cassation against that decision on 10 November 1995 with the Hoge Raad. [BMW odwołało się od tego orzeczenia, zwracając się do Gerechtshof \(regionalnego sądu apelacyjnego\) w Arnhem o stwierdzenie, że odnosząc się w reklamach do "napraw i konserwacji BMW" oraz określając się jako "specjalista BMW" lub "specjalizujący się w BMW", Pan Deenik naruszył prawa do znaku towarowego należące do BMW. Po potwierdzeniu wyroku Rechtbanku przez Gerechtshof, w dniu 10 listopada 1995 r. spółka BMW wniosła skargę kasacyjną od tej decyzji do Hoge Raad.](#)

12.

In the circumstances the Hoge Raad decided to stay proceedings and refer the following questions to the Court for a preliminary ruling: [W tych okolicznościach Hoge Raad postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Sądu z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:](#)

'(1) In view of the fact that, with regard to the rights associated with a trademark, the directive contains a transitional legal provision only for the purpose of the case described in Article 5(4), are Member States otherwise free to lay down rules on the matter, or does Community law in general, or the objective and tenor of Directive 89/104 in particular, have the effect that Member States are not entirely free in that regard but must comply with specific restrictions, and if so which?

[Zważywszy na fakt, że w odniesieniu do praw związanych ze znakiem towarowym dyrektywa zawiera przejściowy przepis prawny jedynie na potrzeby przypadku opisanego w art. 5 ust. 4, czy państwa członkowskie mają poza tym swobodę ustanawiania przepisów w tym zakresie, czy też prawo wspólnotowe w ogólności, a w szczególności cel i wymowa dyrektywy 89/104, skutkują tym, że państwa członkowskie nie mają całkowitej swobody w tym zakresie, lecz muszą przestrzegać szczególnych ograniczeń, a jeśli tak, to jakich?](#)

(2) If someone, without the authorisation of the trade mark proprietor, makes use of that proprietor's trade mark, registered exclusively for specified goods, for the purpose of announcing to the public that he [Jeżeli ktoś bez upoważnienia właściciela znaku towarowego używa znaku towarowego tego właściciela, zarejestrowanego wyłącznie dla określonych towarów, w celu publicznego ogłoszenia, że](#)

(a) carries out repair and maintenance work on the goods which have been placed on the market under that trade mark by the proprietor or with his consent, or that he [wykonuje prace naprawcze i konserwacyjne towarów, które zostały wprowadzone do obrotu pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą, lub że](#)

(b) is a specialist or is specialised with regard to such goods, does this, under the scheme of Article 5 of the Directive, involve: [jest specjalistą lub jest wyspecjalizowany w odniesieniu do takich towarów, czy zgodnie ze schematem wynikającym z art. 5 dyrektywy obejmuje to:](#)

(i) use of the trade mark in relation to goods which are identical to those for which it was registered, as referred to in Article 5(1)(a); [używanie znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych z towarami, dla których został on zarejestrowany, o czym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a\);](#)

(ii) use of that trade mark in relation to services which must be deemed to constitute use of the trade mark within the meaning of Article 5(1)(a) or use of the trade mark as referred to in Article 5(1)(b), on the assumption that it can be stated that there is an identity between those services and the goods for which the trade mark was registered; [używanie tego znaku towarowego w odniesieniu do usług, które należy uznać za używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a\) lub używanie znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b\), przy założeniu, że można stwierdzić istnienie tożsamości między tymi usługami a towarami, dla których znak towarowy został zarejestrowany;](#)

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

(iii) use of the trade mark as referred to in Article 5(2); or **używanie znaku towarowego, o którym mowa w Artykule 5(2);**

(iv) use of the trade mark as referred to in Article 5(5)? **używanie znaku towarowego, o którym mowa w Artykule 5(5)?**

(3) For the purpose of answering Question 2, does it make any difference whether announcement (a) or announcement (b) is involved? **Czy dla celów odpowiedzi na pytanie 2 ma znaczenie, czy chodzi o ogłoszenie a), czy b)?**

(4) In the light of the provision in Article 7 of the Directive, does it make any difference, with regard to the question whether the proprietor of the trademark can prevent use of his trade mark registered exclusively for specified goods, whether the use referred to in Question 2 is that under (i), (ii), (iii) or (iv)? **Czy w świetle przepisu art. 7 dyrektywy w odniesieniu do kwestii, czy właściciel znaku towarowego może zakazać używania swojego znaku towarowego zarejestrowanego wyłącznie dla określonych towarów, ma znaczenie, czy używanie, o którym mowa w pytaniu 2, jest zgodne z ppkt (i), (ii), (iii) czy (iv)?**

(5) On the assumption that both or one of the cases described at the start of Question 2 involve the use of the proprietor's trade mark within the meaning of Article 5(1), whether under Article 5(1)(a) or (b), can the proprietor prevent that use only where the person thus using the trade mark thereby creates the impression that his undertaking is affiliated to the trade-mark proprietor's network, or can he also prevent that use where there is a good chance that the manner in which the trade mark is used for those announcements may create an impression among the public that the trademark is in that regard being used to an appreciable extent for the purpose of advertising his own business as such by creating a specific suggestion of quality? **Zakładając, że oba lub jeden z przypadków opisanych na początku pytania 2 obejmują używanie znaku towarowego właściciela w rozumieniu art. 5 ust. 1, czy to na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a), czy b), czy właściciel może zakazać tego używania tylko wtedy, gdy osoba używająca w ten sposób znaku towarowego stwarza przy tym wrażenie, że jej przedsiębiorstwo jest powiązane z siecią właściciela znaku towarowego, czy też może on również sprzeciwić się takiemu używaniu, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że sposób, w jaki znak towarowy jest używany dla tych ogłoszeń, może wywołać u odbiorców wrażenie, że znak towarowy jest w tym względzie używany w znacznym stopniu w celu reklamowania jego własnej działalności jako takiej poprzez stworzenie szczególnej sugestii jakości?**

The first question **Pierwsze pytanie**

13.

It is necessary first of all to give an account of the law and facts involved in this question. **Konieczne jest przede wszystkim przedstawienie prawa i faktów związanych z tym pytaniem**

14.

It is clear from Council Decision 92/10/EEC of 19 December 1991 postponing the date on which the national provisions applying Directive 89/104/EEC are to be put into effect (OJ 1992 L 6, p. 35) that the directive was to be transposed into national law by the Member States by 31 December 1992 at the latest. The rules amending the Uniform Benelux Law on Trade Marks did not come into force until 1 January 1996 pursuant to the Benelux Protocol of 2 December 1992 ('the amended Benelux Law' and, in its previous version, 'the former Benelux Law'). **Z decyzji Rady 92/10/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie przesunięcia daty wejścia w życie przepisów krajowych stosujących dyrektywę 89/104/EWG (Dz.U. L 6, s. 35) wynika, że dyrektywa ta miała zostać transponowana do prawa krajowego przez państwa członkowskie najpóźniej do dnia 31 grudnia 1992 r. Przepisy zmieniające jednolitą ustawę Beneluxu o znakach towarowych weszły w życie dopiero w dniu 1 stycznia 1996 r. na mocy protokołu Beneluxu z dnia 2 grudnia 1992 r. ("zmieniona ustawa Beneluxu", a w poprzedniej wersji "dawna ustawa Beneluxu").**

15.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

The action in the main proceedings, which concerns a dispute between private persons, was brought after the period prescribed by Decision 92/10 for bringing into force national provisions applying the directive had expired, but before the amended Benelux Law entered into force. The appeal to the Hoge Raad was also lodged before that latter date. *Skarga w postępowaniu głównym, która dotyczy sporu między podmiotami prywatnymi, została wniesiona po upływie terminu przewidzianego w decyzji 92/10 na wprowadzenie w życie przepisów krajowych dotyczących stosowania dyrektywy, lecz przed wejściem w życie zmienionej ustawy Beneluxu. Odwołanie do Hoge Raad również zostało wniesione przed tą ostatnią datą.*

16.

In his opinion in the proceedings before the Hoge Raad, the Advocate General considered whether that court should, in the case pending before it, apply the rules under the former Benelux Law in force at the date on which the case was brought before the Rechtbank and also at the date on which the appeal was lodged, or whether it should not rather apply the rules under the amended Benelux Law, which would be in force at the date on which it gave its judgment. He took the view that, subject to the rule that once the date for implementing a directive has passed national law must be interpreted as far as possible in conformity with the directive, by analogy with Article 74(4) of the transitional law concerning the new Netherlands Civil Code the Hoge Raad should apply the former Benelux Law. *W opinii wydanej w postępowaniu przed Hoge Raad Rzecznik Generalny rozważył, czy sąd ten powinien w zawistej przed nim sprawie stosować przepisy dawnej ustawy Beneluxu obowiązujące w dniu wniesienia sprawy do Rechtbanku, a także w dniu wniesienia odwołania, czy też nie powinien raczej stosować przepisów zmienionej ustawy Beneluxu, które obowiązywałyby w dniu wydania wyroku. Uznał, że z zastrzeżeniem zasady, zgodnie z którą po upływie terminu implementacji dyrektywy prawo krajowe należy interpretować w możliwie najszerszym zakresie zgodnie z dyrektywą, analogicznie do art. 74 ust. 4 ustawy przejściowej dotyczącej nowego niderlandzkiego kodeksu cywilnego Hoge Raad powinien stosować dawną ustawę Beneluxu.*

17.

In the order for reference the Hoge Raad made the following observations: *W postanowieniu odsyłającym Hoge Raad poczynił następujące uwagi:*

the Benelux Protocol of 2 December 1992 amending the Uniform Benelux Law on Trade Marks does not contain any provisions of a transitional nature with regard to Article 13A of that Law, the first paragraph of which transposed into Benelux law Article 5(1), (2) and (5) of the directive, and *Protokół Beneluxu z dnia 2 grudnia 1992 r. zmieniający jednolitą ustawę Beneluxu o znakach towarowych nie zawiera żadnych przepisów o charakterze przejściowym w odniesieniu do art. 13A tej ustawy, którego pierwszy ustęp transponował do prawa Beneluxu art. 5 ust. 1, 2 i 5 dyrektywy, oraz*

it has referred to the Benelux Court of Justice the question whether, on a proper construction of the Benelux Law on Trade Marks, where, in proceedings brought by the proprietor of a mark under the former Benelux law, the appeal is directed against a decision given before 1 January 1996, the law in force before that date remains applicable. *zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Beneluxu z pytaniem, czy przy prawidłowej wykładni ustawy Beneluxu o znakach towarowych, w przypadku gdy w postępowaniu wszczętym przez właściciela znaku towarowego na podstawie dawnej ustawy Beneluxu odwołanie jest skierowane przeciwko decyzji wydanej przed dniem 1 stycznia 1996 r., zastosowanie ma prawo obowiązujące przed tą datą.*

18.

In the circumstances, the Hoge Raad wishes to ascertain whether Community law must be taken into consideration for the purposes of settling the question submitted to the Benelux Court of Justice. *W tych okolicznościach Hoge Raad pragnie ustalić, czy prawo wspólnotowe powinno być brane pod uwagę w celu rozstrzygnięcia pytania przedłożonego Trybunałowi Sprawiedliwości Beneluxu.*

19.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

The Hoge Raad points out in that regard that, so far as Articles 5 to 7 of the directive are concerned, the directive contains no rules relating to transitional matters other than that laid down in Article 5(4). Accordingly, it wishes to know whether the Member States may, by means of national measures, adopt rules for transitional matters in cases other than those covered by that provision. In particular, the Hoge Raad asks whether Community law precludes a transitional national rule that an appeal against a decision given before the date on which the rules transposing the directive into national law came belatedly into force must be settled in accordance with the rules applicable before that date, even if judgment is given after that date. *Hoge Raad wskazuje w tym względzie, że w odniesieniu do art. 5-7 dyrektywy nie zawiera ona żadnych przepisów dotyczących kwestii przejściowych innych niż przepisy art. 5 ust. 4. W związku z tym chciałaby się ona dowiedzieć, czy państwa członkowskie mogą, za pomocą środków krajowych, przyjąć przepisy dotyczące kwestii przejściowych w przypadkach innych niż objęte tym przepisem. W szczególności Hoge Raad zwraca się z pytaniem, czy prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie przejściowemu uregulowaniu krajowemu, z którym odwołanie od orzeczenia wydanego przed dniem, w którym przepisy transponujące dyrektywę do prawa krajowego weszły w życie z opóźnieniem, powinno być rozstrzygane zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie przed tą datą, nawet jeżeli orzeczenie zostało wydane po tej dacie.*

20.

First of all, Article 5(4) of the directive seeks to limit the effects in time of the new national rules transposing the directive. It provides that where, under the law of the Member State concerned, the use of a sign under the conditions referred to in Article 5(1)(b) or (2) could not be prohibited before the date on which the provisions necessary to comply with the directive entered into force, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign. *Po pierwsze, art. 5 ust. 4 dyrektywy ma na celu ograniczenie w czasie skutków nowych przepisów krajowych transponujących dyrektywę. Stanowi on, że jeżeli zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego używanie oznaczenia na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) lub ust. 2, nie mogło być zakazane przed dniem wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy, nie można powoływać się na prawa wynikające ze znaku towarowego w celu zakazania dalszego używania tego oznaczenia.*

21.

Similarly, the transitional problem actually facing the Hoge Raad is different in kind from that governed by Article 5(4), and the directive does not make provision for determining the national law applicable in such a situation. Since, moreover, no consideration based on the effectiveness of Community law in general or of the directive in particular calls for any given solution, the national court must determine in the light of the applicable national rules whether the appeal before it is to be resolved in accordance with the rules of the former Benelux law or those of the amended Benelux law (see, to that effect, Case C-349/95 *Loendersloot v Ballantine* [1997] ECR I-6227, paragraph 18). *Podobnie problem przejściowy, przed którym faktycznie stoi Hoge Raad, jest innego rodzaju niż problem uregulowany w art. 5 ust. 4, a dyrektywa nie przewiduje określenia prawa krajowego mającego zastosowanie w takiej sytuacji. Ponieważ ponadto żadne względy oparte na skuteczności prawa wspólnotowego w ogólności lub dyrektywy w szczególności nie wymagają określonego rozwiązania, sąd krajowy musi ustalić w świetle mających zastosowanie przepisów krajowych, czy rozpatrywane przez niego odwołanie ma zostać rozstrzygnięte zgodnie z przepisami dawnego prawa Beneluksu, czy też zmienionego prawa Beneluksu (zob. podobnie wyrok z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie C-349/95 *Loendersloot c/a Ballantine*, Rec. s. I-6227, pkt 18).*

22.

None the less, whatever the applicable national law may be, it must be interpreted, as far as possible, in the light of the wording and purpose of the directive in order to achieve the result pursued by the latter and thereby comply with the third paragraph of Article 189 of the EC Treaty (see, *inter alia*, Case C-106/89 *Marleasing* [1990] ECR I-4135, paragraph 8, and Case C-91/92 *Faccini Dori v Recreb* [1994] ECR I-3325, paragraph 26). *Niemniej jednak, niezależnie od tego, jakie jest właściwe prawo krajowe, należy je interpretować, w miarę możliwości, w świetle brzmienia i celu dyrektywy, aby osiągnąć zamierzony przez nią rezultat, a tym samym być w zgodzie z art. 189 akapit trzeci Traktatu WE (zob. m.in. wyroki w sprawie C-106/89 *Marleasing* [1990], Rec. s. I-4135, pkt 8 i w sprawie C-91/92 *Faccini Dori c/a Recreb* [1994], Rec. s. I-3325, pkt 26).*

23.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

That obligation applies equally to the transitional rules laid down by national law. Thus the national court must interpret those rules, as far as possible, in such a way as to give full effect to Articles 5 to 7 of the directive in connection with the use of a trade mark subsequent to the date on which the directive ought to have been transposed. **Obowiązek ten dotyczy w równym stopniu przepisów przejściowych ustanowionych w prawie krajowym. Sąd krajowy powinien zatem dokonać wykładni tych przepisów, w miarę możliwości, w taki sposób, aby zapewnić pełną skuteczność art. 5-7 dyrektywy w związku z używaniem znaku towarowego po dniu, w którym dyrektywa powinna być zostać transponowana.**

24.

In the light of the foregoing, the reply to the first question must be that, subject to the duty of the national court to interpret national law as far as possible in conformity with Community law, it is not contrary to the latter for a transitional rule of national law to provide that an appeal against a decision given before the date on which the rules transposing the directive into national law were belatedly brought into force is to be decided in accordance with the rules applicable before that date, even where judgment is given after that date. **W świetle powyższego na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć w taki sposób, że z zastrzeżeniem spoczywającego na sądzie krajowym obowiązku dokonywania wykładni prawa krajowego w możliwie najdalej idącym stopniu zgodnej z prawem wspólnotowym, nie jest sprzeczne z tym ostatnim, aby przepis przejściowy prawa krajowego przewidywał, że odwołanie od orzeczenia wydanego przed datą spóźnionego wejścia w życie przepisów transponujących dyrektywę do prawa krajowego podlega rozpoznaniu zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie przed tą datą, nawet jeżeli wyrok został wydany po tej dacie.**

Preliminary observations concerning Questions 2 to 5 Wstępne uwagi dotyczące pytań od 2 do 5

25.

By its second to fifth questions, the Hoge Raad is asking the Court to interpret Articles 5 to 7 of the directive so that it can decide whether use of the BMW mark in advertisements such as 'Repairs and maintenance of BMWs', 'BMW specialist' or 'Specialised in BMWs' constitutes infringement of that mark. **W pytaniach od drugiego do piątego Hoge Raad zwróciła się do Sądu o dokonanie wykładni art. 5-7 dyrektywy w celu rozstrzygnięcia, czy używanie znaku towarowego BMW w reklamach takich jak "Naprawy i konserwacja BMW", "Specjalista BMW" lub "Specjalizujący się w BMW" stanowi naruszenie [prawa do] tego znaku towarowego.**

26.

The Hoge Raad first asks questions with a view to determining the provision of Article 5 of the directive in the light of which the use of the mark concerned must be assessed. It then raises questions to enable it to decide whether, under the scheme of the directive, the use thus classified is lawful. **Hoge Raad zadaje najpierw pytania w celu ustalenia przepisu art. 5 dyrektywy, w świetle którego należy oceniać używanie danego znaku towarowego. Następnie zadaje pytania mające na celu rozstrzygnięcie, czy zgodnie z systematyką dyrektywy tak zakwalifikowane używanie jest zgodne z prawem.**

27.

It should at the outset be borne in mind that **Na wstępie należy pamiętać, że**

Article 5(1)(a) of the directive concerns the use of any sign identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered, **Artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy dotyczy używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany,**

Article 5(1)(b) concerns the use of any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, **Art. 5 ust. 1 lit. b) dotyczy używania oznaczenia, jeżeli ze względu na jego identyczność lub podobieństwo do znaku**

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

towarowego oraz identyczność lub podobieństwo towarów lub usług objętych znakiem towarowym i oznaczeniem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd,

Article 5(2) concerns the use of any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State, and [Artykuł 5 ust. 2 dotyczy używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, jeżeli ten ostatni cieszy się renomą w państwie członkowskim, oraz](#)

Article 5(5) concerns the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services. [Art. 5 ust. 5 dotyczy używania oznaczenia innego niż służące do odróżniania towarów lub usług.](#)

28.

Furthermore, paragraphs (2) and (5) of Article 5 of the directive lay down an additional condition for their application, namely that the use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark. [Ponadto art. 5 ust. 2 i 5 dyrektywy ustanawia dodatkową przesłankę ich stosowania, a mianowicie używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego lub działa na ich szkodę.](#)

29.

It should in addition be borne in mind that Articles 6 and 7 of the directive contain rules limiting the right of the proprietor of a trade mark, under Article 5, to prohibit a third party from using his mark. In this connection, Article 6 provides *inter alia* that the proprietor of a trade mark may not prohibit a third party from using the mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product, provided that he uses it in accordance with honest practices in industrial or commercial matters. Article 7 provides that the proprietor is not entitled to prohibit the use of a trade mark in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent, unless there exist legitimate reasons for him to oppose further commercialisation of the goods. [Należy ponadto pamiętać, że art. 6 i 7 dyrektywy zawierają przepisy ograniczające prawo właściciela znaku towarowego, wynikające z art. 5, do zakazania osobie trzeciej używania jego znaku towarowego. W związku z tym art. 6 stanowi między innymi, że właściciel znaku towarowego nie może zakazać osobie trzeciej używania znaku, jeżeli jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru, pod warunkiem że używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu. Artykuł 7 stanowi, że właściciel nie jest uprawniony do zakazania używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione powody, dla których właściciel sprzeciwia się dalszej komercjalizacji towarów.](#)

30.

Lastly, having regard to the arguments before the Court, it must be emphasized that classifying the mark as falling under one specific provision or another of Article 5, as the case may be, is not necessarily determinant as regards the assessment as to whether the use in question is permissible. [Wreszcie, mając na uwadze argumenty przedstawione przed Sądem, należy podkreślić, że zakwalifikowanie znaku towarowego jako podlegającego jednemu lub drugiemu konkretnemu przepisowi art. 5, w zależności od przypadku, niekoniecznie ma decydujące znaczenie dla oceny, czy dane używanie jest dozwolone.](#)

Questions 2 and 3 [Pytania 2 i 3](#)

31.

By its second and third questions, which should be considered together, the national court is in substance asking whether the use of a trade mark, without the proprietor's authorisation, in order to inform the public that another undertaking carries out repairs and maintenance of goods covered by that trade mark or that it has specialised, or is a specialist, in such goods constitutes a

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

use of that mark for the purposes of one of the provisions of Article 5 of the directive. [Poprzez pytania drugie i trzecie, które należy rozpatrywać łącznie, sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy używanie znaku towarowego bez zezwolenia jego właściciela w celu poinformowania odbiorców, że inne przedsiębiorstwo dokonuje napraw i konserwacji towarów objętych tym znakiem towarowym lub że specjalizuje się ono w takich towarach, stanowi używanie tego znaku towarowego w rozumieniu jednego z przepisów art. 5 dyrektywy.](#)

32.

In this regard, as the Hoge Raad has pointed out, [W tym względzie, jak wskazał Hoge Raad,](#)

[the trade mark at issue in the main proceedings is registered only in respect of particular goods \(principally motor vehicles\), przedmiotowy znak towarowy w głównym postępowaniu jest zarejestrowany wyłącznie w odniesieniu do szczególnych towarów \(zwłaszcza silników do pojazdów\),](#)

[the statements in the advertisements in question 'Repairs and maintenance of BMWs', 'BMW specialist' and 'Specialised in BMWs' concern goods marketed under that trade mark by the proprietor or with his consent, and zawarte w rozpatrywanych reklamach stwierdzenia "Naprawy i konserwacja BMW", "Specjalista BMW" i "Specjalizuje się w BMW" dotyczą towarów wprowadzanych do obrotu pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą, oraz](#)

[the expressions 'BMW specialist' and 'Specialised in BMWs' refer both to the sale of second-hand BMW cars and also to the repair and maintenance of BMW cars. wyrażenia "specjalista BMW" i "specjalizuje się w BMW" odnoszą się zarówno do sprzedaży używanych samochodów BMW, jak i do naprawy i konserwacji samochodów BMW.](#)

33.

[The questions referred therefore concern a situation in which the BMW mark has been used to inform the public that the advertiser carries out the repair and maintenance of BMW cars or that he has specialised, or is a specialist, in the sale or repair and maintenance of those cars. Pytania prejudycjalne dotyczą zatem sytuacji, w której znak towarowy BMW został użyty w celu poinformowania odbiorców, że reklamujący zajmuje się naprawą i konserwacją samochodów BMW lub że specjalizuje się lub jest specjalistą w zakresie sprzedaży lub naprawy i konserwacji tych samochodów.](#)

34.

[As described, this is a situation in which, at least at first sight and as the United Kingdom Government has observed the use in question falls within the scope of Article 5\(1\)\(a\) of the directive, since the BMW mark is used in respect of genuine BMW goods. Jak opisano, jest to sytuacja, w której, przynajmniej na pierwszy rzut oka i jak zauważył rząd Zjednoczonego Królestwa, rozpatrywane używanie jest objęte zakresem art. 5 ust. 1 lit. a\) dyrektywy, ponieważ znak towarowy BMW jest używany w odniesieniu do oryginalnych towarów BMW.](#)

35.

[That classification has, however, been disputed in some of the observations submitted to the Court, more specifically on the basis of two arguments. Kwalifikacja ta została jednak zakwestionowana w niektórych uwagach przedstawionych Sądowi, w szczególności na podstawie dwóch argumentów.](#)

36.

[The first is that the expressions in question, particularly 'BMW specialist' and 'Specialised in BMWs', use the BMW mark other than for the purposes of distinguishing goods or services and thus come within the scope of Article 5\(5\) of the directive. Po pierwsze, sporne określenia, w szczególności "Specjalista BMW" i "Specjalizuje się w BMW", wykorzystują znak towarowy BMW do celów innych niż odróżnianie towarów lub usług, a zatem są objęte zakresem stosowania art. 5 ust. 5 dyrektywy.](#)

37.

[The second argument is that, in the advertisement for 'repair and maintenance of BMWs', the BMW mark is not used in respect of goods but to describe a service in respect of which the mark](#)

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

has not been registered. For that reason, Article 5(1)(a) of the directive is not applicable, so that it must be ascertained whether Article 5(1)(b) or (2) may be applicable. Drugim argumentem jest to, że w reklamie "naprawy i konserwacji BMW" znak towarowy BMW nie jest używany w odniesieniu do towarów, lecz w celu opisanego usługi, dla której znak towarowy nie został zarejestrowany. Z tego powodu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie ma zastosowania, a zatem należy ustalić, czy art. 5 ust. 1 lit. b) lub ust. 2 może mieć zastosowanie.

38.

In that connection, it is true that the scope of application of Article 5(1) and (2) of the directive, on the one hand, and Article 5(5), on the other, depends on whether the trade mark is used for the purpose of distinguishing the goods or services in question as originating from a particular undertaking, that is to say, as a trade mark as such, or whether it is used for other purposes. In a situation such as that in the main proceedings, the issue is the use of the same trade mark intended to distinguish the goods in question as the subject of the services provided by the advertiser. W tym względzie prawdą jest, że zakres stosowania art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy, z jednej strony, oraz art. 5 ust. 5 dyrektywy, z drugiej strony, zależy od tego, czy znak towarowy jest używany w celu odróżniania danych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, czyli jako znak towarowy jako taki, czy też jest on używany do innych celów. W sytuacji takiej jak w postępowaniu przed sądem krajowym chodzi o używanie tego samego znaku towarowego w celu odróżnienia danych towarów jako przedmiotu usług świadczonych przez reklamodawcę.

39.

The advertiser uses the BMW mark to identify the source of the goods in respect of which the services are supplied, and thus to distinguish those goods from any others in respect of which the same services might have been provided. If the use of the trade mark in advertisements for the service which consists of selling second-hand BMW cars is undoubtedly intended to distinguish the subject of the services provided, it is not necessary to treat any differently the advertisements for the service consisting of repair and maintenance of BMW cars. In that case, too, the mark is used to identify the source of the goods which are the subject of the service. Reklamodawca używa znaku towarowego BMW w celu wskazania źródła pochodzenia towarów, w odniesieniu do których świadczone są usługi, a tym samym w celu odróżnienia tych towarów od wszelkich innych, w odniesieniu do których mogły być świadczone te same usługi. Skoro używanie znaku towarowego w reklamach usługi polegającej na sprzedaży używanych samochodów BMW niewątpliwie ma na celu odróżnienie przedmiotu świadczonych usług, to nie ma potrzeby odmiennego traktowania reklam usługi polegającej na naprawie i konserwacji samochodów BMW. Również w tym przypadku znak towarowy służy do wskazania źródła pochodzenia towarów będących przedmiotem usługi.

40.

In that context, it is only in the situations covered by Article 5(2) or (5) that the question arises whether use of the mark takes unfair advantage of, or is detrimental W tym kontekście jedynie w sytuacjach objętych art. 5 ust. 2 lub ust. 5 pojawia się pytanie, czy używanie znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści lub jest szkodliwe

to, the distinctive character or the repute of the trade mark by, for example, giving the public a false impression of the relationship between the advertiser and the trade mark owner. Those matters are accordingly to be taken into account, not when classifying use under Article 5, but when assessing the legality of that use in the situations covered by Article 5(2) or (5). dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego, na przykład poprzez wywołanie u odbiorców fałszywego wrażenia co do relacji między reklamodawcą a właścicielem znaku towarowego. Kwestie te należy zatem uwzględnić nie przy klasyfikacji używania na podstawie art. 5, lecz przy ocenie legalności tego używania w sytuacjach objętych art. 5 ust. 2 lub ust. 5.

41.

Lastly, the use involved in the case in the main proceedings is in point of fact use' in the course of trade within the meaning of Article 5(1) and (2) of the directive. Article 5(3) expressly mentions use of the sign in advertising as an example of those uses of a trade mark which may be prohibited under paragraphs (1) and (2). Wreszcie, używanie, o którym mowa w sprawie przed sądem krajowym, jest w istocie używaniem w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

Artykuł 5 ust. 3 wyraźnie wymienia używanie oznaczenia w reklamie jako przykład używania znaku towarowego, które może być zakazane na podstawie ust. 1 i 2.

42.

Accordingly, the answer to be given to the second and third questions must be that the use of a trade mark, without the proprietor's authorisation, for the purpose of informing the public that another undertaking carries out the repair and maintenance of goods covered by that mark or that it has specialised or is a specialist in such goods constitutes, in circumstances such as those described in the judgment making the reference, use of the mark within the meaning of Article 5(1)(a) of the directive. *W związku z tym na pytania drugie i trzecie należy odpowiedzieć w taki sposób, że używanie znaku towarowego, bez zezwolenia właściciela, w celu poinformowania odbiorców, że inne przedsiębiorstwo dokonuje napraw i konserwacji towarów objętych tym znakiem lub że wyspecjalizowało się lub specjalizuje w takich towarach, stanowi, w okolicznościach takich jak opisane w wyroku odsyłającym, używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy.*

Questions 4 and 5 **Pytania 4 i 5**

43.

By its fourth and fifth questions, which should be considered together, the national court is in substance asking whether Articles 5 to 7 of the directive entitle the proprietor of a trade mark to prevent another person from using that mark for the purpose of informing the public that he carries out the repair and maintenance of goods covered by a trade mark and put on the market under that mark by the proprietor or with his consent, or that he has specialised or is a specialist in the sale or the repair and maintenance of such goods. *Poprzez pytania czwarte i piąte, które należy rozpatrywać łącznie, sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 5-7 dyrektywy uprawniają właściciela znaku towarowego do zakazania innej osobie używania tego znaku w celu informowania odbiorców, że dokonuje ona napraw i konserwacji towarów objętych znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą, lub że wyspecjalizowała się ona lub jest specjalistą w zakresie sprzedaży lub napraw i konserwacji takich towarów.*

44.

The Court is asked to rule, in particular, on the question whether the trade mark proprietor may prevent such use only where the advertiser creates the impression that his undertaking is affiliated to the trade mark proprietor's distribution network, or whether he may also prevent such use where, because of the manner in which the trade mark is used in the advertisements, there is a good chance that the public might be given the impression that the advertiser is using the trade mark in that regard to an appreciable extent for the purpose of advertising his own business as such, by creating a specific suggestion of quality. *Do Sądu zwrócono się w szczególności o rozstrzygnięcie kwestii, czy właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się takiemu używaniu tylko wtedy, gdy reklamujący stwarza wrażenie, że jego przedsiębiorstwo jest powiązane z siecią dystrybucji właściciela znaku towarowego, czy też może on również sprzeciwić się takiemu używaniu, gdy ze względu na sposób używania znaku towarowego w reklamach istnieje duże prawdopodobieństwo, że odbiorcy odniosą wrażenie, iż reklamujący używa znaku towarowego w tym zakresie w znacznym stopniu w celu reklamy własnej działalności jako takiej, poprzez stworzenie określonej sugestii co do jakości.*

45.

In order to reply to that question, it must be pointed out that, in view of the answer given to the second and third questions that the use of the trade mark in the advertisements concerned in the main proceedings falls within the scope of Article 5(1)(a) of the directive, the use in issue may be prohibited by the trade mark proprietor unless Article 6, concerning the limitation of the effects of a trade mark, or Article 7, concerning exhaustion of the rights conferred by a trade mark, are applicable. *W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie należy wskazać, że w świetle odpowiedzi udzielonej na pytania drugie i trzecie, zgodnie z którą używanie znaku towarowego w reklamach będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym jest objęte zakresem stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, sporne używanie może zostać zakazane przez właściciela znaku*

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

towarowego, chyba że zastosowanie ma art. 6 dotyczący ograniczenia skutków znaku towarowego lub art. 7 dotyczący wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy.

46.

That question must be considered, first, in relation to the advertisements for the sale of second-hand cars and, second, in relation to the advertisements for the repair and maintenance of cars.

Kwestię tę należy rozważyć, po pierwsze, w odniesieniu do ogłoszeń dotyczących sprzedaży samochodów używanych, a po drugie, w odniesieniu do ogłoszeń dotyczących naprawy i konserwacji samochodów.

The advertisements for the sale of second-hand BMW cars [Reklamy o sprzedaży używanych samochodów BMW](#)

47.

As regards the advertisements for the sale of second-hand BMW cars put on the market under that trade mark by the trade mark proprietor or with his consent, the case-law of the Court should be borne in mind concerning the use of a trade mark to inform the public of the resale of goods covered by a trade mark. [W odniesieniu do reklam sprzedaży używanych samochodów BMW wprowadzonych do obrotu pod tym znakiem towarowym przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą należy mieć na uwadze orzecznictwo Sądu dotyczące używania znaku towarowego w celu poinformowania odbiorców o odsprzedaży towarów objętych znakiem towarowym.](#)

48.

In Case C-337/95 *Parfums Christian Dior v Evora* [1997] ECR I-6013, the Court first held, at paragraph 38, that on a proper interpretation of Articles 5 and 7 of the directive, when trade-marked goods have been put on the Community market by the proprietor of the trade mark or with his consent, a reseller, besides being free to resell those goods, is also free to make use of the trade mark in order to bring to the public's attention the further commercialisation of those goods. [W sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior c/a Evora, Rec. 1997, s. I-6013, Sąd orzekł w pkt 38, że zgodnie z właściwą wykładnią art. 5 i 7 dyrektywy, w przypadku gdy towary oznaczone znakiem towarowym zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, odsprzedawca, poza swobodą odsprzedaży tych towarów, ma również swobodę używania znaku towarowego w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na dalszą komercjalizację tych towarów.](#)

49.

In the same judgment, the Court then found, at paragraph 43, that damage done to the reputation of a trade mark may, in principle, be a legitimate reason, within the meaning of Article 7(2) of the directive, allowing the proprietor to oppose the use of his trade mark for further commercialisation of goods put on the Community market by him or with his consent. As regards prestige goods, the Court stated, at paragraph 45, that the reseller must not act unfairly in relation to the legitimate interests of the trade mark owner, but must endeavour to prevent his advertising from affecting the value of the trade mark by detracting from the prestigious image of the goods in question. At paragraph 48, the Court concluded that the proprietor of a trade mark may not rely on Article 7(2) to oppose the use of the trade mark, in ways customary in the reseller's sector of trade, for the purpose of bringing to the public's attention the further commercialisation of the trade-marked goods, unless it is established that such use seriously damages the reputation of the trademark. [W tym samym wyroku Sąd stwierdził następnie w pkt 43, że naruszenie renomy znaku towarowego może co do zasady stanowić uzasadniony powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy, pozwalający właścicielowi na sprzeciwienie się używaniu jego znaku towarowego w celu dalszej komercjalizacji towarów wprowadzonych na rynek wspólnotowy przez niego lub za jego zgodą. W odniesieniu do towarów prestiżowych Sąd orzekł w pkt 45, że odsprzedawca nie może działać w sposób nieuczciwy w stosunku do uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego, lecz musi dołożyć starań, aby jego reklama nie wpływała na wartość znaku towarowego poprzez umniejszanie prestiżowego wizerunku danych towarów. W pkt 48 Sąd stwierdził, że właściciel znaku towarowego nie może powoływać się na art. 7 ust. 2, aby sprzeciwić się używaniu znaku towarowego w sposób zwyczajowo przyjęty w sektorze handlu odsprzedaży w celu zwrócenia](#)

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

uwagi opinii publicznej na dalszą komercjalizację towarów oznaczonych znakiem towarowym, chyba że zostanie ustalone, iż takie używanie poważnie szkodzi renomie znaku towarowego.

50.

In the context of the present case, the consequence of that decision is that it is contrary to Article 7 of the directive for the proprietor of the BMW mark to prohibit the use of its mark by another person for the purpose of informing the public that he has specialised or is a specialist in the sale of second-hand BMW cars, provided that the advertising concerns cars which have been put on the Community market under that mark by the proprietor or with its consent and that the way in which the mark is used in that advertising does not constitute a legitimate reason, within the meaning of Article 7(2), for the proprietor's opposition. *W kontekście niniejszej sprawy konsekwencją tej decyzji jest to, że sprzeczne z art. 7 dyrektywy jest zakazanie przez właściciela znaku towarowego BMW używania jego znaku towarowego przez inną osobę w celu informowania odbiorców, że specjalizuje się ona lub jest specjalistą w sprzedaży używanych samochodów BMW, pod warunkiem że reklama ta dotyczy samochodów, które zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą, oraz że sposób używania znaku towarowego w tej reklamie nie stanowi uzasadnionego powodu sprzeciwu właściciela w rozumieniu art. 7 ust. 2.*

51.

The fact that the trade mark is used in a reseller's advertising in such a way that it may give rise to the impression that there is a commercial connection between the reseller and the trade mark proprietor, and in particular that the reseller's business is affiliated to the trade mark proprietor's distribution network or that there is a special relationship between the two undertakings, may constitute a legitimate reason within the meaning of Article 7(2) of the directive. *Okoliczność, że znak towarowy jest używany w reklamie odsprzedawcy w taki sposób, że może wywoływać wrażenie istnienia powiązania handlowego między odsprzedawcą a właścicielem znaku towarowego, a w szczególności, że działalność odsprzedawcy jest powiązana z siecią dystrybucji właściciela znaku towarowego lub że między tymi dwoma przedsiębiorstwami istnieje szczególnie związek, może stanowić uzasadniony powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy.*

52.

Such advertising is not essential to the further commercialisation of goods put on the Community market under the trade mark by its proprietor or with his consent or, therefore, to the purpose of the exhaustion rule laid down in Article 7 of the directive. Moreover, it is contrary to the obligation to act fairly in relation to the legitimate interests of the trade mark owner and it affects the value of the trademark by taking unfair advantage of its distinctive character or repute. It is also incompatible with the specific object of a trade mark which is, according to the case-law of the Court, to protect the proprietor against competitors wishing to take advantage of the status and reputation of the trade mark (see, *inter alia*, Case C-10/89 *HAG GF* [1990] ECR I-3711, '*HAG II*', paragraph 14). *Taka reklama nie ma bowiem zasadniczego znaczenia dla dalszej komercjalizacji towarów wprowadzonych na rynek wspólnotowy pod znakiem towarowym przez jego właściciela lub za jego zgodą, a tym samym dla celu zasady wyczerpania przewidzianej w art. 7 dyrektywy. Ponadto jest ona sprzeczna z obowiązkiem uczciwego działania w odniesieniu do uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego i wpływa na wartość znaku towarowego poprzez czerpanie nienależnej korzyści z jego odróżniającego charakteru lub renomy. Jest ona również niezgodna ze szczególnym celem znaku towarowego, którym zgodnie z orzecznictwem Sądu jest ochrona właściciela przed konkurentami pragnącymi skorzystać ze statusu i renomy znaku towarowego (zob. w szczególności sprawę C-10/89 *HAG GF* [1990], Rec. s. I-3711, *HAG II*, pkt 14).*

53.

If, on the other hand, there is no risk that the public will be led to believe that there is a commercial connection between the reseller and the trade mark proprietor, the mere fact that the reseller derives an advantage from using the trade mark in that advertisements for the sale of goods covered by the mark, which are in other respects honest and fair, lend an aura of quality to his own business does not constitute a legitimate reason within the meaning of Article 7(2) of the directive. *Jeżeli natomiast nie istnieje ryzyko, że opinia publiczna zostanie skłoniona do uznania, że istnieje powiązanie handlowe między odsprzedawcą a właścicielem znaku towarowego, sam fakt, że odsprzedawca czerpie korzyść z używania znaku towarowego, ponieważ reklamy sprzedaży towarów objętych znakiem towarowym, które są pod innymi względami uczciwe i rzetelne, nadają*

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

aurę jakości jego własnej działalności, nie stanowi uzasadnionego powodu w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy.

54.

In that connection, it is sufficient to state that a reseller who sells second-hand BMW cars and who genuinely has specialised or is a specialist in the sale of those vehicles cannot in practice communicate such information to his customers without using the BMW mark. In consequence, such an informative use of the BMW mark is necessary to guarantee the right of resale under Article 7 of the directive and does not take unfair advantage of the distinctive character or repute of that trademark. *W tym względzie wystarczy stwierdzić, że odsprzedawca zajmujący się sprzedażą używanych samochodów BMW, który rzeczywiście wyspecjalizował się lub jest specjalistą w sprzedaży tych pojazdów, nie może w praktyce przekazywać takich informacji swoim klientom bez posługiwania się znakiem BMW. W konsekwencji takie informacyjne używanie znaku BMW jest konieczne, aby zagwarantować prawo do odsprzedaży na podstawie art. 7 dyrektywy i nie powoduje czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego.*

55.

Whether advertising may create the impression that there is a commercial connection between the reseller and the trade mark proprietor is a question of fact for the national court to decide in the light of the circumstances of each case. *To, czy reklama może wywoływać wrażenie, że istnieje powiązanie handlowe między odsprzedawcą a właścicielem znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, którą powinien rozstrzygnąć sąd krajowy w świetle okoliczności każdej sprawy.*

The advertisements relating to repair and maintenance of BMW cars *Reklamy dotyczące naprawy i konserwacji samochodów marki BMW*

56.

First, the Court finds that the rule concerning exhaustion of the rights conferred by a trade mark laid down in Article 7 of the directive is not applicable to the advertisements relating to repair and maintenance of BMW cars. *Po pierwsze, Sąd stwierdził, że zasada wyczerpania praw wynikających ze znaku towarowego przewidziana w art. 7 dyrektywy nie ma zastosowania do reklam dotyczących naprawy i konserwacji samochodów BMW.*

57.

Article 7 is intended to reconcile the interests of trade-mark protection and those of free movement of goods within the Community by making the further commercialisation of a product bearing a trade mark possible and preventing opposition by the proprietor of the mark (see, to that effect, *Parfums Christian Dior*, paragraphs 37 and 38). Advertisements relating to car repair and maintenance do not affect further commercialisation of the goods in question. *Artykuł 7 ma na celu pogodzenie interesów ochrony znaku towarowego z interesami swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie poprzez umożliwienie dalszej komercjalizacji produktu opatrzonego znakiem towarowym i zapobieżenie sprzeciwowi właściciela znaku (zob. wyrok w sprawie *Parfums Christian Dior*, pkt 37 i 38). Reklamy dotyczące naprawy i konserwacji samochodów nie mają wpływu na dalszą komercjalizację danego towaru.*

58.

None the less, so far as those advertisements are concerned, it is still necessary to consider whether use of the trade mark may be legitimate in the light of the rule laid down in Article 6(1)(c) of the directive, that the proprietor may not prohibit a third party from using the trade mark to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts, provided that the use is necessary to indicate that purpose and is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters. *Niemniej jednak w odniesieniu do tych reklam należy wciąż rozważyć, czy używanie znaku towarowego może być zgodne z prawem w świetle zasady zawartej w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy, zgodnie z którą właściciel nie może zakazać osobie trzeciej używania znaku towarowego do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi, w szczególności jako akcesoria lub części zamienne, jeżeli używanie tego znaku jest niezbędne do wskazania tego celu i jest zgodne z uczciwymi praktykami w sprawach przemysłowych lub handlowych.*

59.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

60. In that regard, as the United Kingdom Government has observed, the use of the trade mark to inform the public that the advertiser repairs and maintains trade-marked goods must be held to constitute use indicating the intended purpose of the service within the meaning of Article 6(1)(c). Like the use of a trade mark intended to identify the vehicles which a non-original spare part will fit, the use in question is intended to identify the goods in respect of which the service is provided. W tym względzie, jak zauważył rząd Zjednoczonego Królestwa, używanie znaku towarowego w celu informowania opinii publicznej, że reklamodawca naprawia i konserwuje towary oznaczone znakiem towarowym, należy uznać za używanie wskazujące zamierzony cel usługi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c). Podobnie jak używanie znaku towarowego służącego identyfikacji pojazdów, do których będzie pasować nieoryginalna część zamienna, tak samo omawiane używanie ma na celu identyfikację towarów, w odniesieniu do których świadczona jest usługa.

61. Furthermore, the use concerned must be held to be necessary to indicate the intended purpose of the service. It is sufficient to note, as the Advocate General did at point 54 of his Opinion, that if an independent trader carries out the maintenance and repair of BMW cars or is in fact a specialist in that field, that fact cannot in practice be communicated to his customers without using the BMW mark. Ponadto dane wykorzystanie należy uznać za konieczne do wskazania zamierzonego celu usługi. Wystarczy zauważyć, jak uczynił to Rzecznik Generalny w pkt 54 swojej opinii, że jeżeli niezależny przedsiębiorca zajmuje się konserwacją i naprawą samochodów marki BMW lub jest w istocie specjalistą w tej dziedzinie, to w praktyce nie może przekazać informacji o tym fakcie jego klientom bez używania znaku BMW.

61. Lastly, the condition requiring use of the trade mark to be made in accordance with honest practices in industrial or commercial matters must be regarded as constituting in substance the expression of a duty to act fairly in relation to the legitimate interests of the trade mark owner, similar to that imposed on the reseller where he uses another's trade mark to advertise the resale of products covered by that mark. Wreszcie, przesłankę wymagającą, aby używanie znaku towarowego odbywało się zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu, należy uznać za stanowiącą w istocie wyraz obowiązku uczciwego postępowania w świetle uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego, podobny do tego, jaki jest nałożony na odsprzedawcę, gdy używa on cudzego znaku towarowego w celu reklamowania odsprzedanych produktów oznaczonych tym znakiem.

62. Just like Article 7, Article 6 seeks to reconcile the fundamental interests of trade-mark protection with those of free movement of goods and freedom to provide services in the common market in such a way that trade mark rights are able to fulfil their essential role in the system of undistorted competition which the Treaty seeks to establish and maintain (see, in particular, *HAG II*, paragraph 13). Podobnie jak art. 7, art. 6 ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony znaku towarowego z interesami swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w taki sposób, aby prawa do znaków towarowych mogły spełniać swoją zasadniczą rolę w systemie niezakłóconej konkurencji, którego ustanowienie i utrzymanie ma na celu Traktat (zob. w szczególności *HAG II*, pkt 13).

63. Consequently, for the reasons set out in paragraphs 51 to 54 of this judgment, which apply *mutatis mutandis*, the use of another's trade mark for the purpose of W konsekwencji z powodów wskazanych w pkt 51–54 niniejszego wyroku, które mają zastosowanie *mutatis mutandis*, używanie cudzego znaku towarowego do celów

informing the public of the repair and maintenance of goods covered by that mark is authorised on the same conditions as those applying where the mark is used for the purpose of informing the public of the resale of goods covered by that mark. informowania opinii publicznej o naprawach i konserwacji towarów objętych znakiem towarowym jest dozwolone na takich samych warunkach, co w przypadku tych mających zastosowanie w sytuacji używania znaku w celu informowania opinii publicznej o odsprzedanych towarów oznaczonych tym znakiem.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

64.

In the light of the foregoing, the answer to be given to the fourth and fifth questions must be that Articles 5 to 7 of the directive do not entitle the proprietor of a trade mark to prohibit a third party from using the mark for the purpose of informing the public that he carries out the repair and maintenance of goods covered by that trade mark and put on the market under that mark by the proprietor or with his consent, or that he has specialised or is a specialist in the sale or the repair and maintenance of such goods, unless the mark is used in a way that may create the impression that there is a commercial connection between the other undertaking and the trade mark proprietor, and in particular that the reseller's business is affiliated to the trade mark proprietor's distribution network or that there is a special relationship between the two undertakings. [W świetle powyższego na pytania czwarte i piąte należy odpowiedzieć w taki sposób, że art. 5-7 dyrektywy nie uprawniają właściciela znaku towarowego do zakazania osobie trzeciej używania znaku do celów informowania opinii publicznej, że dokonuje ona naprawy i konserwacji towarów oznaczonych tym znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą, albo że wyspecjalizowała się lub jest specjalistą w sprzedaży lub naprawie i konserwacji takich towarów, chyba że znak jest używany w sposób mogący stwarzać wrażenie, że pomiędzy drugim przedsiębiorcą a właścicielem znaku towarowego istnieje powiązanie handlowe, a w szczególności, że przedsiębiorstwo odsprzedawcy jest powiązane z siecią dystrybucyjną właściciela znaku towarowego lub że pomiędzy obydwojema przedsiębiorstwami istnieje szczególny związek.](#)

Costs Koszty

65.

The costs incurred by the Italian Government, the United Kingdom Government and the Commission, which have submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. [Koszty poniesione przez rząd włoski, rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisję w związku z przedstawieniem uwag Sądowi nie podlegają zwrotowi. Ponieważ dla stron postępowania głównego niniejsze postępowanie stanowi etap postępowania toczącego się przed sądem krajowym, decyzja w sprawie kosztów należy do tego sądu.](#)

On those grounds, [Na tych podstawach](#)

THE COURT, SĄD

in answer to the questions referred to it by the Hoge Raad der Nederlanden by judgment of 7 February 1997, hereby rules: [w odpowiedzi na pytania skierowane do niego przez Hoge Raad der Nederlanden orzeczeniem](#)

1. Subject to the duty of the national court to interpret national law as far as possible in conformity with Community law, it is not contrary to the latter for a transitional rule of national law to provide that an appeal against a decision given before the date on which the rules transposing First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks into national law were belatedly brought into force is to be decided in accordance with the rules applicable before that date, even where judgment is given after that date. [Z zastrzeżeniem spoczywającego na sądzie krajowym obowiązku interpretowania prawa krajowego w możliwie najszerszym zakresie zgodnie z prawem wspólnotowym, nie jest z nim sprzeczne, aby przepis przejściowy prawa krajowego stanowił, że odwołanie od decyzji wydanej przed datą, w której przepisy transponujące pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych do prawa krajowego weszły w życie z opóźnieniem, należy podjąć zgodnie z przepisami obowiązującymi przed tą datą, nawet jeżeli orzeczenie zostanie wydane po tej dacie.](#)

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7363095>

2. The use of a trade mark, without the proprietor's authorisation, for the purpose of informing the public that another undertaking carries out the repair and maintenance of goods covered by that mark or that it has specialised or is a specialist in such goods constitutes, in circumstances [Używanie znaku towarowego bez zezwolenia właściciela w celu informowania opinii publicznej, że naprawę i konserwację towarów oznaczonych tym znakiem wykonuje inne przedsiębiorstwo lub że wyspecjalizowało się ono lub jest specjalistą w zakresie takich towarów, stanowi w pewnych okolicznościach](#)

such as those described in the judgment making the reference, use of the mark within the meaning of Article 5(1)(a) of First Directive 89/104. [takich jak opisane w wyroku odsyłającym, stanowi używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a\) pierwszej dyrektywy 89/104.](#)

3. Articles 5 to 7 of First Directive 89/104 do not entitle the proprietor of a trade mark to prohibit a third party from using the mark for the purpose of informing the public that he carries out the repair and maintenance of goods covered by that trade mark and put on the market under that mark by the proprietor or with his consent, or that he has specialised or is a specialist in the sale or the repair and maintenance of such goods, unless the mark is used in a way that may create to the impression that there is a commercial connection between the other undertaking and the trade mark proprietor, and in particular that the reseller's business is affiliated to the trade mark proprietor's distribution network or that there is a special relationship between the two undertakings. [Artykuły 5-7 pierwszej dyrektywy 89/104 nie uprawniają właściciela znaku towarowego do zakazania osobie trzeciej używania znaku w celu informowania opinii publicznej, że dokonuje ona naprawy i konserwacji towarów objętych tym znakiem towarowym i wprowadzania do obrotu pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą albo że wyspecjalizowała się lub jest specjalistą w sprzedaży lub naprawie i konserwacji takich towarów, chyba że znak jest używany w sposób mogący wywołać wrażenie, że pomiędzy drugim przedsiębiorstwem a właścicielem znaku towarowego istnieje powiązanie handlowe, w szczególności że przedsiębiorstwo odsprzedawcy jest powiązane z siecią dystrybucyjną właściciela znaku towarowego lub że pomiędzy obydwooma przedsiębiorcami istnieje szczególny związek.](#)

Rodríguez Iglesias
Kapteyn
Puissochet

Jann

Gulmann
Murray

Edward

Ragnemalm
Sevón

Wathelet

Schintgen

Delivered in open court in Luxembourg on 23 February 1999. [Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 23 lutego 1999 r.](#)

R. Grass

Registrar [Sekretarz](#)

President [Prezes](#)

1: Language of the case: Dutch. [Język postępowania: niderlandzki.](#)