FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO

fremsat den 9. juni 1993 *

Hr. præsident,
De herrer dommere,

1. Begrænser EØF-traktatens artikel 30 og 36 anvendelsen af de nationale bestemmelser vedrørende stiftelse og beskyttelse af varemærker over for tegn, der ligner varemærket og som følge heraf kan give anledning til en risiko for forveksling?

Det er disse aspekter, der er den foreliggende sags kerne.

2. Lad mig kort gengive de faktiske omstændigheder.

Det skal indledningsvis betones, at den foreliggende sag vedrører en konflikt mellem varemærker af forskellig oprindelse, der er registreret i forskellige medlemsstater for to af hinanden uafhængige virksomheders vedkommende. Der er tale om følgende mærker:

— mærket »quattro«, der er registreret i Tyskland (og internationalt) for Audi, og som skal fungere som kendetegn for den firhjulstrukne version af bestemte bilmodeller af mærket Audi; den firhjulstrukne version markedsføres under betegnelsen »Audi quattro«

— mærket »Quadra«, der er registreret i Frankrig for Renault, og som skal fungere som kendetegn for den firhjulstrukne version af modellen Espace, der markedsføres under betegnelsen »Espace Quadra«.

3. Tvisten mellem de to kendte automobilproducenter er opstået i Tyskland og har udviklet sig på to niveauer samtidigt. På den ene side har Renault's tyske datterselskab Deutsche Renault ved Deutsches Patentamt anmodet om og opnået slettelse af konkurrentens varemærke »quattro« ved varemærkeregistret. Denne afgørelse blev efterfølgende bekræftet ved Bundespatentgerichts afgørelse (denne afgørelse var dog blevet appelleret på det tidspunkt, hvor de mundtlige forhandlinger for Domstolen fandt sted).

Udslettelsen af mærket »quattro«, som Deutsche Renault (herefter benævnt »Renault«) opnåede, skete på grundlag af følgende omstændigheder:

— § 4, stk. 2, i den tyske varemærkelov (Warenzeichengesetz, herefter benævnt »WZG«) udelukker principielt en registrering af talord, medmindre det pågældende tegn er blevet indarbejdet i omsætningen som kendetegn for ansøgerens varer (WZG's § 4, stk. 3); princippet om forbud mod registrering af tal udgør en del af det generelle forbud mod registre-

* Originalsprog: italiensk.

ring af tegn, der ikke har den *adskillelsesevne*, der kræves, for at der gyldigt kan opstå en varemærkeret, idet tal i det væsentlige *beskriver* varers særlige beskaffenhed eller kvalitet

— mærket »quattro« — tallet 4 på italiensk — opfattes af forbrugerne som et tal

— det er ikke tilstrækkelig godtgjort, at tegnet »quattro« i offentligheden har opnået den indarbejdelse i omsætningen, der kræves for at tegnet har adskillelsesevne, og der skal herved også tages hensyn til, at der især i automobilbranchen er et stort behov for, at tegnet »quattro« i princippet *ikke kan gøres til genstand for enerettigheder*, eftersom det bruges til at beskrive forskellige tekniske karakteristika ved motorkøretøjer (firhjulstræk, fire døre, fire cylindre osv).

4. På den anden side anlagde Audi — næsten samtidig med Renault's anmodning til Patentamt om udslettelse af tegnet »quattro« — sag mod Renault, hvorunder Audi dels påstod Renault tilpligtet at ophøre med at anvende betegnelsen »Quadra« ved markedsføring af bilmodellen »Espace« i Tyskland, og dels påstod Renault tilpligtet at betale erstatning. Audi fik i første og anden instans medhold i sit søgsmål, der var støttet på den enerettighed, der følger af registrering eller brug af tegnet »quattro« som kendetegn (i henhold til WZG's § 25 beskyttes et varemærke, der er opstået ved brug af et tegn).

Bundesgerichtshof (herefter benævnt »BGH«) anlagde imidlertid en anden retlig vurdering end første og anden instans og fastslog, at tegnet »quattro« har en særlig betydning i automobilbranchen og følgelig frit skal kunne anvendes til almindeligt brug. Dette tegn kan ifølge BGH derfor kun anerkendes som varemærke, såfremt det konstateres, at tegnet har opnået en høj grad af indarbejdelse som kendetegn for en bestemt virksomheds varer. BGH kom altså til det resultat, at den grad af bekendthed, appelinstansen havde fastslået, ikke var tilstrækkelig til at give varemærkebeskyttelse for det pågældende tegn. BGH betonede dog, at tegnet »quattro« kan opnå varemærkeretlig beskyttelse i henhold til tysk ret, såfremt en fornyet undersøgelse fra appelinstansens side af sagens faktiske omstændigheder viser, at tegnet har opnået den fornødne høje bekendthedsgrad i omsætningen.

For det tilfælde, at den påkrævede yderligere opklaring af de faktiske omstændigheder måtte vise, at Audi i henhold til national ret kan opnå den beskyttelse, firmaet har påstået, er det ifølge BGH nødvendigt at anmode Domstolen om at afgøre, om indrømmelse af denne beskyttelse strider mod fællesskabsretten og nærmere bestemt mod traktatens artikel 30 og 36.

5. Førend der gås ind på en undersøgelse af BGH's spørgsmål, skal der henvises til, at der i Rådets første direktiv om varemærker er opstillet specielle regler vedrørende de retlige problemstillinger, der foreligger i denne sag. Direktivet, der udgør et første skridt i retning mod en tilnærmelse af de nationale lovgivninger på dette område, indeholder nemlig regler vedrørende de væsentlige forudsætninger for registrering af et mærke og beskyttelsen af registrerede mærker over for

andre identiske eller lignende mærker. Direktivet finder dog ikke anvendelse på varemærker, der er erhvervet ved brug [1] (sådan som det muligvis er tilfældet med varemærket »quattro«), og fristen for inkorporering af direktivet var ikke udeløbet på det tidspunkt, der er relevant for den foreliggende sag. Direktivets bestemmelser har således ingen betydning for sagens afgørelse. Domstolen skal derfor her kun tage stilling til de begrænsninger, der inden for dette område følger af traktatens artikel 30 til 36.

Forholdet mellem traktatens forskrifter om varebevægelser og de nationale regler om stiftelse af et varemærke

6. Som nævnt angår BGH's præjudicielle spørgsmål de begrænsninger i muligheden for at indrømme en varemærkerettighed, der følger af traktatens artikel 30 og 36. Det drejer sig i det væsentlige om at undersøge, om disse bestemmelser er til hinder for at anvende nationale regler, i henhold til hvilke der under visse forudsætninger kan opnås varemærkebeskyttelse for et talord som tegnet »quattro«.

7. Der skal i denne forbindelse indledningsvis fremsættes den generelle bemærkning, at det fremgår af Domstolens retspraksis [2], at de undtagelser, der er fastlagt i traktatens artikel 36, ikke skal forstås således, at de forbeholder medlemsstaterne en »enekompetence«, men skal fortolkes snævrere, således at de alene tillader medlemsstaterne at foretage foranstaltninger, der er »begrundet«, dvs. der er nødvendige for at nå de i denne bestemmelse omhandlede mål, der er af overordnet generel interesse. Dette princip gælder også området for industriel og kommerciel ejendomsret. Domstolen har i denne forbindelse udtalt, at »da artikel 36 hjemler en undtagelse fra et af fællesmarkedets grundlæggende principper, tillader den kun fravigelser af princippet om frie varebevægelser i det omfang, disse fravigelser er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand« [3]. Hertil kræves, »at hensynet til de frie varebevægelser og kravet om overholdelse af de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder forliges således, at beskyttelse ydes den retsmæssige udøvelse af de i national lovgivning hjemlede rettigheder, der indebærer sådanne indførselsforbud, som er 'begrundede' i henhold til denne artikel, mens beskyttelse må nægtes enhver sådan urimelig udøvelse af de nævnte rettigheder, som kan opretholde eller bevirke kunstige opdelinger inden for fællesmarkedet« [4].

8. Men hvis man forlader de almindelige betragtninger og vender sig mod de konkrete resultater i retspraksis, så ser man ret tydeligt, at Domstolen har udvist bemærkelsesværdig tilbageholdenhed med hensyn til

1 — I henhold til direktivets fjerde betragtning tilkommer det fortsat medlemsstaterne at beskytte de ved brug erhvervede varemærker; direktivet indeholder kun bestemmelser om disse varemærker i det omfang, sådanne mærker har forbindelse med de mærker, der er registreret i overensstemmelse med de harmoniserede regler i direktivet.

2 — Dom af 8.11.1979, sag 251/78, Denkavit, Sml. s. 3369.

3 — Dom af 22.6.1976, sag 119/75, Terrapin, Sml. s. 1039.

4 — Dom af 14.9.1982, sag 144/81, Keurkoop, Sml. s. 2853, præmis 24.

spørgsmålet om, hvordan kravene til de frie varebevægelser og respekten for de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder skal forliges med hinanden, og har indtaget en mere tilbageholdende indstilling, end det er tilfældet med de andre undtagelser i artikel 36. Hvad angår beskyttelsen af sundhed og den offentlige sædelighed, den offentlige orden og den offentlige sikkerhed har Domstolen nemlig altid — også selv om den har fastslået, at det, hvis der ikke er sket en harmonisering af lovgivningen inden for Fællesskabet, principielt tilkommer medlemsstaterne at fastsætte beskyttelsesomfanget — forbeholdt sig ret til at undersøge, om foranstaltningerne står i rette forhold til de forfulgte mål, især hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt disse mål ikke kan nås gennem foranstaltninger, der er mindre indgribende for samhandelen inden for Fællesskabet.

Domstolens holdning lader til at være anderledes, og som nævnt mere »tilbageholdende«, med hensyn til de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder. Konkret fremgår det af Domstolens praksis, at artikel 30 til 36 kun er til hinder for at udøve de pågældende rettigheder på en måde, der er udtryk for et *åbenbart misbrug*. Et sådant misbrug foreligger frem for alt i den — velkendte — situation, hvor indehaveren af disse rettigheder påberåber sig beskyttelsen i henhold til national ret for at modsætte sig indførsel eller salg af et produkt, der på en anden medlemsstats marked på lovlig vis er blevet bragt i omsætning af ham selv, med samtykke eller af en person, der retligt eller økonomisk set er afhængig af ham.

9. Domstolen har derimod altid afvist, at anvendelsen af de nationale retsregler, der fastsætter betingelserne og de nærmere omstændigheder for at indrømme en bestemt person en industriel og kommerciel ejendomsrettighed, kan udelukkes under henvisning til artikel 30 og 36. Hvis der ikke er sket en harmonisering på fællesskabsplan, afgøres det derfor udelukkende i henhold til nationale regler, om der *består* en rettighed. De regler, en medlemsstat har udstedt på dette område, henhører derfor *principielt* under de undtagelser fra artikel 30, der er opstillet i artikel 36 [5].

10. På grundlag heraf har Domstolen anset følgende reguleringer for at være begrundet i henhold til artikel 36:

— Den uniforme Benelux-lov, som indrømmer den første anmelder af et mønster en enerettighed uden at forudsætte, at anmelderen også er ophavsmand til mønsteret eller ophavsmandens retssuccessor (Keurkoop-dommen)

— den britiske lov, der på grundlag af princippet om »relativ nyhed« anerkender meddelelse af patent på opfindelser, der allerede har været genstand for et tidligere patent, som ligger længere end 50 år tilbage i tiden, og som hverken er blevet anvendt eller offentliggjort (Thetford-dommen)

5 — Jf. dom af 30.6.1988, sag 35/87, Thetford, Sml. s. 3585, af 29.2.1968, sag 24/67, Parke, Davis, Sml. 1965-1968, s. 457; org. ref.: Rec. s. 81. Jf. ligeledes med hensyn til varemærker dom af 31.10.1974, sag 16/74, De Peijper, Sml. s. 1183, og Terrapin, a.st. Der skal i denne forbindelse desuden henvises til den regel, som Domstolen formulerede i dommen Keurkoop og igen refererede til i dommen Thetford og i domme af 5.10.1988, sag 53/87, CICRA, Sml. s. 6039, og sag 238/87, Volvo, Sml. s. 6211, og hvorefter det på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin, hvor der ikke er sket en harmonisering eller tilnærmelse af de nationale lovgivninger, tilkommer de nationale lovgivningsmyndigheder at fastlægge betingelserne og de nærmere omstændigheder for beskyttelsen af de pågældende rettigheder.

— de italienske og britiske lovregler, der anerkender en eneret til et mønster ikke blot for et automobilkarrosseri som sådant, men også for karrosseridele og som dermed hindrer uafhængige producenter, der ikke har nogen licens, i at afsætte reservedele (CICRA- og Volvo-dommene).

11. Der er efter min opfattelse ingen grund til ikke at følge denne retspraksis i den foreliggende sag. Som beskrevet er muligheden for (gennem registrering eller benyttelse) at opnå en varemærkeret for et talord som tegnet »quattro« indgående reguleret i tysk ret. Desuden har de tyske myndigheder i forbindelse med anvendelsen af retsforskrifterne udviklet klare fortolkningskriterier, der skal sikre, at der ikke indrømmes beskyttelse af tegn, der mangler adskillelsesevne, og som dermed er uegnet til at opfylde et varemærkes egentlige funktion. I disse regler og de dermed forbundne fortolkningskriterier er der således på omfattende vis fastlagt, hvilke forudsætninger og nærmere betingelser for indrømmelse af den pågældende rettighed, der gælder. Den regulering, der herved er fremkommet, er temmelig klar og giver mulighed for at fastslå, om — og inden for hvilke grænser — et talord kan være genstand for et varemærke, hvilken betydning der tilkommer tegnets »beskrivende« karakter, hvilken bekendthedsgrad der (i det konkrete tilfælde) er påkrævet for at kunne indrømme retsbeskyttelsen og endelig, hvilken vægt der skal tillægges konkurrenternes og generelt tredjemands behov for, at tegnet ikke gøres til genstand for en enerettighed.

Ifølge den ovennævnte retspraksis afhænger det dog entydigt af de nationale regler og ikke af traktatens bestemmelser om varebevægelserne, om et tegn i det konkrete tilfælde opfylder alle forudsætninger for at opnå beskyttelse som varemærke. Efter min opfattelse er traktatens artikel 30 og 36 derfor ikke til hinder for at anvende de nationale retsregler og kriterier, der her er relevante: Spørgsmålet, om der skal gives retsbeskyttelse for tegnet »quattro« i Tyskland, skal de kompetente myndigheder følgelig alene bedømme ud fra disse retsforskrifter og kriterier.

12. Hvis man indtog en anden holdning, ville det nødvendigvis påhvile Domstolen at *opstille regler* for varemærker, idet den af artikel 30 og 36 ville skulle udlede de specifikke bestemmelser, som de nationale myndigheder skulle anvende ved afgørelsen af, om et kendetegn i det konkrete tilfælde kan opnå beskyttelse. Domstolen ville med andre ord overtage en typisk lovgivende rolle, som den *på dette område* hidtil har anset for at tilkomme (medlemsstaternes eller Fællesskabets) lovgivende myndigheder.

13. Denne konklusion sættes der efter min opfattelse heller ikke spørgsmålstegn ved som følge af udstedelsen af Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, hvori bl.a. registreringsbetingelserne for tegn er fastsat (direktivet berører dog — som nævnt — ikke medlemsstaternes ret til fortsat at beskytte varemærker erhvervet ved

brug). Efter min mening bekræfter allerede direktivets udstedelse, der i øvrigt er i overensstemmelse med de nævnte principper i retspraksis, at forudsætningerne for at et varemærke kan opstå — sådan som det gælder for alle andre industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders vedkommende — når der ikke er fastsat fællesskabsretlige bestemmelser på området, afhænger af national ret og ikke kan fastsættes af Domstolen gennem en fortolkning af traktatens bestemmelser.

14. Til dette resultat må der dog være en undtagelse. Selv om spørgsmålet om de pågældende rettigheders opståen (og, set ud fra en mere generel synsvinkel, deres fortsatte bestående samt ophør) afhænger af national ret, må medlemsstaternes ret dog ikke udøves på en måde, som fremkalder en »skjult begrænsning« eller en »vilkårlig forskelsbehandling« af samhandelen i artikel 36, andet punktums forstand. Det skal dog betones, at det ved anvendelsen af medlemsstaternes ret, som den nævnte retspraksis har fastslået foreligger, forholder sig således, at det konkrete indhold af denne undtagelse — der er udtryk for en slags minimal beskyttelsesregel — kun omfatter ekstreme tilfælde (som nærmest har karakter af skoleeksempler), som for eksempel anvendelsen af nationale bestemmelser, hvorefter der sker en forskelsbehandling af de berørte erhvervsdrivende på grundlag af deres nationalitet eller den industrielle eller kommercielle ejendomsrettigheds oprindelse [6]. Disse situationer ville højst kunne udvides til at omfatte det tilfælde, at der indrømmes et varemærke for et tegn, der *åbenbart* ikke har nogen form for adskillelsesevne (et sådant tilfælde foreligger — som nævnt under de mundtlige forhandlinger — hvis man indrømmer retsbeskyttelse af de generiske betegnelser »jord« eller »vand«).

6 — Jf. Thetford-dommen, a.st., præmis 17 og 18, og CICRA-dommen, a.st., præmis 12.

15. I betragtning af disse omstændigheder skal det præjudicielle spørgsmål besvares således, at traktatens artikel 30 og 36, når der ikke er sket en fællesskabsretlig harmonisering af de nationale lovgivninger, ikke er til hinder for at anvende nationale regler, hvori det fastlægges, om, og i givet fald under hvilke forudsætninger, der kan *skabes* en varemærkeret for et talord som det, der er hovedsagens genstand.

Traktatens bestemmelser om varebevægelserne og bedømmelsen af risikoen for forveksling af varemærker

16. I denne sag er der også blevet diskuteret et andet punkt. Det er nemlig blevet overvejet, om man, såfremt det skulle vise sig, at det i den nationale og den fællesskabsretlige lovgivning er tilladt at indrømme en varemærkeret til tegnet »quattro«, skal bedømme spørgsmålet om »forvekslingsrisiko« mellem dette tegn og varemærket »Quadra« udelukkende på grundlag af kriterier i national ret, eller om bedømmelsen skal ske ud fra de kriterier, der bygger på traktatens artikel 30 og 36. Det er efter min mening nyttigt at fremsætte et par indledende bemærkninger om dette.

17. Indledningsvis skal der erindres om, at retstvisten angår et sammenstød mellem varemærker, der adskiller sig fra hinanden (»quattro« og »Quadra«), der er opstået på gyldig vis i to forskellige medlemsstater for virksomheder, som er uafhængige af hinanden.

Det skal også anføres, at spørgsmålet om »forvekslingsrisiko« ikke alene, naturligvis, er særskilt reguleret i tysk ret, men også er omhandlet i første direktiv om varemærker (direktivets artikel 5).

18. Det er efter min opfattelse desuden passende at henvise til, at BGH i sit præjudicielle spørgsmål ikke går nærmere ind på problemet om forveksling af de omtvistede varemærker. Kernen i spørgsmålet er — som det fremgår af kendelsen i sin helhed — nemlig, om traktaten er til hinder for, at der kan *stiftes* et varemærke til tegnet »quattro«. BGH spørger derimod ikke udtrykkeligt om der i tilfælde af, at traktaten ikke er til hinder for at anerkende varemærket »quattro«, fremgår andre begrænsninger for bedømmelsen af risikoen for forveksling af dette varemærke og varemærket »Quadra«. Dette skyldes sandsynligvis, at BGH går ud fra, at varemærket »quattro« under alle omstændigheder kun kan opnå beskyttelse i henhold til tysk ret, hvis det påvises, at mærket hos forbrugerne har opnået en meget høj bekendthedsgrad som kendetegn for et bestemt produkt; men hvis dette er påvist, så må det også antages, at varemærket »quattro« — netop fordi det bygger på en høj bekendthedsgrad — opnår en stærk beskyttelse mod andre varemærker, der, med større eller mindre afvigelser, kan henføres til den samme betegnelse. Betragtet under denne synsvinkel, hvorefter det kun er varemærker, der har en høj bekendthedsgrad, som opnår beskyttelse, kan rent faktisk også en blot ringe forvekslingsrisiko begrunde, at der ydes retsbeskyttelse [7]. Det er i denne forbindelse næppe nødvendigt at henvise til, at direktivet (idet der herved anerkendes et udbredt fænomen) ikke berører medlemsstaternes mulighed for at »yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse« (direktivets niende betragtning).

I øvrigt er spørgsmålet om forvekslingsrisiko, også selv om BGH ikke udtrykkeligt går ind på det, blevet behandlet udførligt af Domstolen, og det kan ikke udelukkes, at spørgsmålet kan være af en vis betydning for afgørelsen af hovedsagen. Efter mit skøn kan Domstolen derfor ikke undlade at udtale sig om dette aspekt.

19. Med dette in mente kan man efter min mening fremsætte følgende overvejelser. For det første fremgår det klart, at varemærkeindehaverens ret til at forhindre, at konkurrenter benytter lignende eller identiske tegn, er varemærkerettens væsentlige indhold. Når denne ret udøves, kan der nemlig kun være tale om en absolut eneret, en såkaldt »*jus excludendi omnes alios*«. Ordlyden af artikel 5 i første direktiv er for så vidt klar: »Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret«. I øvrigt er også retspraksis entydig. I Terrapin-dommen siges således følgende: »Derimod kan på fællesskabsrettens nuværende stadium en industriel og kommerciel ejendomsret, der lovligt er erhvervet i en medlemsstat, i medfør af traktatens artikel 36, første punktum, retmæssigt gøres

7 — Det fremgår også af det responsum, Audi har vedlagt sine erklæringer, at BGH er af denne opfattelse. I responsummet siges følgende: »BGH bekræfter, at der, i hvert fald hvis det antages, at 'quattro' har en høj bekendthedsgrad, foreligger en risiko for forveksling af tegnene 'quattro' og 'Quadra'«.

gældende mod indførsel af varer, der er bragt i handelen under et mærke, der er forvekslelig, når de pågældende rettigheder er opstået for forskellige og uafhængige indehavere i henhold til forskellige nationale lovgivninger; hvis nemlig princippet om frie varebevægelser i et sådant tilfælde skulle gå forud for den i de respektive nationale lovgivninger hjemlede beskyttelse, ville de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders specifikke indhold blive anfægtet«. Domstolen fastslog ligeledes i HAG II-dommen [8], at beskyttelsen mod forvekslingsrisiko hænger sammen med varemærkets *afgørende funktion*, og Domstolen anførte i denne forbindelse følgende: »Varemærkets afgørende funktion ville blive undergravet, såfremt indehaveren af varemærket i denne situation ikke kunne gøre brug af den adgang, som den nationale lovgivning giver ham til at modsætte sig import af en lignende vare under en betegnelse, der ville kunne forveksles med indehaverens eget varemærke, idet forbrugerne ellers ikke længere med sikkerhed vil kunne fastslå mærkevarens oprindelse, ligesom indehaveren af varemærket kunne risikere at blive lastet for en dårlig varekvalitet, som den pågældende er uden ansvar for.«

20. Dermed er det ligeledes tydeligt, at jo større den beskyttelse, en medlemsstat indrømmer mod forvekslingsfare, er, desto vægtigere er de begrænsninger, der måtte følge for samhandelen inden for Fællesskabet og for handelen inden for den pågældende medlemsstat. Det er en selvfølge, at netop dette aspekt i betragtning af det påviste store antal af tilfælde, hvor varemærker er i konflikt med hinanden, i praksis er af stor betydning for, hvordan det indre marked fungerer (i henhold til et skøn, som er citeret i generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i sagen HAG II, er der tale om flere hundrede tusinde tilfælde).

Spørgsmålet er herefter, om aspektet vedrørende forvekslingsrisiko udelukkende skal bedømmes på grundlag af kriterierne i national ret, eller om der af traktatens artikel 30 og 36 kan udledes fælles kriterier for bedømmelsen.

21. I princippet kan man efter min mening ikke opfatte begrebet »*risiko for forveksling*« som et *fællesskabsretligt begreb*, på et tidspunkt hvor første direktiv om varemærker endnu ikke var trådt i kraft. Det tilkommer derfor ikke Domstolen at definere elementerne i dette begreb og de kriterier, der skal anvendes ved fortolkningen af det. I øvrigt udgør beskyttelsen mod forvekslingsrisiko som sagt varemærkerettens afgørende funktion, og det ville derfor være meningsløst at antage, at det på den ene side forholder sig således, at betingelserne for at opnå rettigheden afhænger af national ret, når der ikke foreligger fællesskabsretlige bestemmelser herom, mens det på den anden side er sådan, at betingelserne for retsbeskyttelsen afhænger af traktatens forskrifter. Varemærket i sin egenskab af en absolut ret og beskyttelsen

8 — Dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF AG, Sml. I, s. 3711.

mod forvekslelige tegn er egentlig to sider af samme sag: En indskrænkning (eller udvidelse) af omfanget af beskyttelsen mod forvekslingsrisiko betyder ikke andet og mere end en indskrænkning (eller udvidelse) af rettighedens betydning som sådan. Begge aspekter skal følgelig reguleres i henhold til én og samme retskilde, som for indeværende er den nationale lovgivning.

22. Dette betyder konkret, at de nationale myndigheder skal afgøre retstvister om sammenstød mellem forskellige varemærker, der er stiftet gyldigt i forskellige medlemsstater for virksomheder, der er uafhængige af hinanden, i henhold til principperne og kriterierne i national ret, såfremt retstvisterne i tidsmæssig henseende endnu ikke er omfattet af første direktiv. På dette grundlag skal det især undersøges, om der skal indrømmes beskyttelse mod forvekslingsrisiko i snæver forstand (forveksling med hensyn til produktets oprindelse) eller i bred forstand (forveksling vedrørende forholdet mellem virksomhederne). På dette grundlag skal det endvidere undersøges, om der i forbindelse med bedømmelsen skal anvendes strengere kriterier, hvis der er tale om et varemærke, der har et særligt omdømme.

23. Det forhold, at sammenstød mellem varemærker muligvis behandles forskelligt i forskellige medlemsstater, er en helt naturlig følge af den manglende harmonisering. Det er indlysende, at man i én medlemsstat kan antage, at der foreligger en risiko for forveksling af to varemærker, mens man i en anden medlemsstat kommer til det modsatte resultat. Således er der i det foreliggende tilfælde tilsyneladende ikke optrådt nogen problemer i Det Forenede Kongerige, hvor begge varemærker eksisterer side om side og gyldigt er registreret, mens de tyske retsinstanser har anset varemærket »quattro« for at kunne beskyttes over for varemærket »Quadra«. Der skal desuden tages hensyn til, at den stærkeste beskyttelse af et varemærke mod forvekslingsrisiko ofte er forbundet med anvendelse af den strengeste målestok i forbindelse med spørgsmålet om anerkendelse af varemærket. De tyske retsinstanser har således på den ene side tilsyneladende ikke været i tvivl om, at der foreligger en risiko for forveksling af mærkerne »quattro« og »Quadra«, men det fremgår på den anden side både af afgørelsen fra Patentamt og dommen fra Bundespatentgericht samt af BGH's kendelse, at man har anvendt meget strenge kriterier vedrørende anerkendelsen af en varemærkeret til tegnet »quattro«. Det er følgelig på ingen måde udelukket, at de tyske myndigheder — i modsætning til myndighederne i Det Forenede Kongerige — i sidste ende kommer til det resultat, at tegnet »quattro« ikke kan være genstand for et varemærke, og at der følgelig ikke kan opnås beskyttelse over for varemærket »Quadra« i Tyskland.

24. Der bliver et enkelt aspekt tilbage, som skal nævnes. Det skal understreges, at de nationale myndigheder, når de bedømmer faren for forveksling af to varemærker, i alle tilfælde skal respektere de generelle grænser, der er fastlagt i traktatens artikel 36, andet punktum. De foranstaltninger, hvorved man regulerer spørgsmålet om sammenstød mellem varemærker, må derfor under ingen omstændigheder medføre en »vilkårlig forskelsbehandling« eller en »skjult begrænsning« af samhandelen mellem medlemsstaterne. Hvad angår dette aspekt opstillede Domstolen i Terrapin-dommen en speciel begrænsning, idet den fastslog følgende:

»det nedenfor givne svar ... præjudicerer [ikke] spørgsmålet, om en virksomheds

påberåbelse af ligheden mellem varer med oprindelse i forskellige medlemsstater og af risikoen for forveksling mellem varemærker eller firmaer, der lovligt er beskyttet i disse stater, eventuelt kan berøre anvendelsen af fællesskabsretten, navnlig andet punktum i traktatens artikel 36. Det tilkommer nemlig dommeren i hovedsagen, efter at han har vurderet varernes lighed og risikoen for forveksling, inden for rammerne af sidstnævnte bestemmelse yderligere at undersøge, om udøvelsen af industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i det konkrete tilfælde udgør eller ikke udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning i samhandelen mellem medlemsstater. I denne forbindelse påhviler det navnlig den nationale dommer at undersøge, om de pågældende rettigheder af indehaveren faktisk udøves med den samme strenghed, uanset den nationale oprindelse hos den, der måtte krænke hans ret.«

25. Ved anvendelsen af begrænsningen i artikel 36, andet punktum, skal der især tages hensyn til, at det er nødvendigt at forhindre, at udøvelsen af den ret, der er blevet indrømmet en bestemt rettighedsindehaver i henhold til national ret, medfører fuldstændig ubegrundede begrænsninger i samhandelen. Betragtet under denne synsvinkel — der allerede blev betonet i generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i sagen HAG II [9] — skal det således påses, at den eneret, der er forbundet med varemærket, ikke gøres gældende på diskriminerende vis (jf. Domstolens angivelser i Terrapin-dommen) eller i den situation, hvor der objektivt set ikke foreligger nogen risiko for forveksling af to forskellige varemærker. En sådan situation kan nemlig opstå, hvis det henset til varernes og markedets beskaffenhed samt til de forskellige tegn og betegnelser, der kendetegner varerne, tydeligt fremgår, at der ikke er mulighed for forveksling med hensyn til varernes oprindelse, og at der ikke er nogen virksomhed, der ved brug af et kendetegn misbruger den bekendthed eller skader det omdømme, som den anden virksomheds varemærke har. Jeg er derfor overbevist om, at den kompetente nationale retsinstans i det foreliggende tilfælde vil tage hensyn til, at de pågældende varers oprindelse betragtet under forbrugernes synsvinkel ikke er kendetegnet udelukkende ved varemærkerne »Quadra« og »quattro«, men derimod ved et sammenfald af mange kendetegn, som supplerer varemærkerne; hertil hører betegnelserne »Espace« og »Audi«. Det forholder sig i det foreliggende tilfælde nemlig ubestridt således, at de pågældende køretøjer sælges under betegnelserne »Espace Quadra« og »Audi quattro« og ikke markedsføres alene som »Quadra« og »quattro«. Den nationale retsinstans vil desuden utvivlsomt også tage hensyn til, at den, der køber meget kendte biler, er væsentlig mere forsigtig og følgelig

9 — I sit forslag til afgørelse (punkt 48 og 49) henviste generaladvokat Jacobs til, at en for bred opfattelse af begrebet forvekslelige tegn — bortset fra, at en sådan i hvert fald ikke ville være begrundet i henhold til første punktum i artikel 36 — ville være forbudt i henhold til andet punktum i artikel 36: »Søger en indehaver af et varemærke på grundlag af dette at udelukke varer fremstillet i en anden medlemsstat i tilfælde, hvor risikoen for en forveksling af de to varemærker er minimal, ville dette — såfremt nationale retsinstanser tillader det — udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.«

mindre udsat for en forvekslingsrisiko (i såvel snæver som bred forstand) end det er tilfældet for den person, der forbruger varer af en anden art og i et andet prisleje, som for eksempel chokolade, rengøringsmidler og bolsjer (for nu blot at nævne de eksempler, alle procesdeltagerne har omtalt under den mundtlige forhandling).

Forslag til afgørelse

26. På baggrund heraf foreslår jeg Domstolen at besvare spørgsmålet fra den nationale retsinstans som følger:

»Da der ikke eksisterer nogen fællesskabsretlige harmoniseringsbestemmelser, er traktatens artikel 30 og 36 ikke til hinder for at anvende bestemmelser og kriterier i national ret, hvori det er fastlagt, om, og i givet fald under hvilke betingelser, der skal anerkendes en varemærkeret til et talord som det, der er hovedsagens genstand. Det tilkommer derfor de nationale myndigheder på baggrund af de nationale retsregler og kriterier at fastslå, om der foreligger en risiko for forveksling af varemærker, der ligner hinanden, og som stammer fra virksomheder, der er uafhængige af hinanden. I forbindelse med, at en bestemt virksomhed får anerkendt en varemærkeret, og ved undersøgelsen af, om der foreligger en forvekslingsrisiko som følge af, at en anden virksomhed benytter et kendetegn, der ligner dette varemærke, må de nationale myndigheder dog under ingen omstændigheder træffe foranstaltninger, der medfører en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i traktatens artikel 36, andet punktums forstand.«