CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL G. TESAURO
van 9 juni 1993 *

Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,

1. Stellen de artikelen 30 tot en met 36 EEG-Verdrag grenzen aan de toepassing van nationale wettelijke regels betreffende de verlening van een merkrecht en de bescherming van merken tegen soortgelijke tekens die een gevaar van verwarring meebrengen?

Dit zijn de punten waar het in de onderhavige rechtszaak in wezen om gaat.

2. Korte samenvatting van de feiten.

In het voorliggende geschil gaat het om een conflict tussen merken van verschillende herkomst, die in verschillende Lid-Staten door twee van elkaar onafhankelijke ondernemingen zijn ingeschreven:

— het in Duitsland (en internationaal) op naam van Audi ingeschreven merk „quattro", ter aanduiding van het type met vierwielaandrijving (vier wielen met aandrijving) van enkele modellen van de serie, die onder de benaming „Audi quattro" op de markt worden gebracht;

— het in Frankrijk op naam van Renault ingeschreven merk „Quadra", ter aanduiding van het type met vierwielaandrijving van het model Espace, dat onder de benaming „Espace Quadra" op de markt wordt gebracht.

3. De geschilpunten tussen de beide bekende automobielfabrikanten zijn in Duitsland gerezen en hebben zich op twee niveaus gelijktijdig ontwikkeld. Aan de ene kant heeft de Duitse dochteronderneming van Renault, de Duitse Renault, bij het Duitse Patentamt een verzoek ingediend om het concurrerende merk „quattro" door te halen, welk verzoek is ingewilligd. De desbetreffende beschikking is later bevestigd door een beschikking van het Bundespatentgericht (ten tijde van de mondelinge behandeling voor het Hof was echter tegen deze beschikking een beroep aanhangig).

De door de Duitse Renault (hierna: „Renault") verkregen doorhaling van het merk „quattro" was gegrond op de volgende motieven:

— Het Duitse Warenzeichengesetz (§ 4, lid 2 WZG) sluit in beginsel de mogelijkheid van inschrijving van telwoorden uit, tenzij het betrokken teken in het economisch verkeer als teken ter onderscheiding van de waren van de aanvrager is ingeburgerd (§ 4, lid 3 WZG: het principiële verbod van inschrijving van getallen is een aspect van het algemene verbod

* Oorspronkelijke taal: Italiaans.

van inschrijving van alle tekens, waaraan het voor het geldige ontstaan van een merkrecht vereiste *onderscheidend vermogen* ontbreekt, doordat zij in wezen *beschrijvingen* van de eigenschap of de kwaliteit van de waren vormen);

— het merk „quattro" — het Italiaanse telwoord voor het getal vier — wordt door de consument als een getal gezien;

— niet genoegzaam is aangetoond, dat het teken „quattro" dusdanig in het economisch verkeer is ingeburgerd, dat van onderscheidend vermogen kan worden gesproken; daarbij moet in acht worden genomen, dat er juist in de automobielbranche behoefte aan bestaat om het teken „quattro" ter aanduiding van talrijke technische kenmerken van motorvoertuigen (vier wielen met aandrijving, vier deuren, vier cilinders, enz.) *vrij te houden* voor de fabrikanten.

4. Aan de andere kant heeft Audi — praktisch onmiddellijk nadat Renault beroep bij het Patentamt had ingesteld — een vordering jegens Renault ingesteld tot verbod en schadevergoeding, waarmee zij zich verzet tegen het op de markt brengen van het motorvoertuig „Espace" met de aanduiding „Quadra". Het beroep, dat is gebaseerd op het uitsluitende recht ingevolge de inschrijving of het gebruik van het teken „quattro" als onderscheidend teken (§ 25 WZG beschermt het door gebruik ontstane merkrecht), was zowel in eerste instantie als in hoger beroep succesvol.

Het Bundesgerichtshof (hierna: „BGH") heeft het juridische oordeel van de appèlrechter echter herzien, en vastgesteld dat het teken „quattro" in de automobielbranche een bijzondere betekenis heeft, waardoor het voor algemeen gebruik moet worden vrijgehouden. Hieruit volgt, dat een merkrecht op dit teken slechts kan worden erkend, indien blijkt, dat het als teken ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming een voldoende graad van bekendheid heeft verkregen. Het BGH is vervolgens tot de conclusie gekomen, dat de door de appèlrechter vastgestelde bekendheidsgraad niet voldoende is om het bedoelde teken voor bescherming in aanmerking te doen komen. Het heeft echter opgemerkt, dat het teken „quattro" krachtens het Duitse merkenrecht voor bescherming in aanmerking komt ingeval na een door de appèlrechter in te stellen nader feitenonderzoek mocht blijken, dat dit teken de vereiste bekendheidsgraad heeft verkregen.

Voor het geval, dat het vereiste nadere onderzoek van de feiten mocht uitwijzen, dat het nationale recht voorziet in de door Audi in casu gevorderde bescherming, acht het BGH het noodzakelijk het Hof van Justitie om een beslissing te verzoeken op de vraag of het gemeenschapsrecht, en wel de artikelen 30 tot en met 36 EEG-Verdrag, zich tegen het verlenen van een dergelijke bescherming verzet.

5. Alvorens de vraag van het BGH te onderzoeken, moet erop worden gewezen, dat de Eerste richtlijn van de Raad inzake de merken specifieke bepalingen bevat betreffende de in onderhavig geschil opgeworpen rechtsvragen. De richtlijn, die een eerste stap vormt in de richting van de harmonisatie van de nationale wettelijke regels op dit gebied, bevat namelijk voorschriften met betrekking tot de essentiële voorwaarden voor de inschrijving van een merk en de bescherming van ingeschreven merken tegen andere identieke of soortgelijke merken. De richtlijn

vindt echter geen toepassing ten aanzien van merkrechten, die door gebruik zijn verkregen (zoals het geval kan zijn bij het merk „quattro") [1], en bovendien was de termijn voor de omzetting van de richtlijn ten tijde van de feiten van het geschil nog niet verstreken, zodat de bepalingen daarvan van geen belang zijn voor de beslissing van dit geschil. In casu hoeft het Hof zich derhalve alleen uit te spreken over de grenzen die op dit gebied uit de artikelen 30 tot en met 36 EEG-Verdrag voortvloeien.

De verhouding tussen de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het goederenverkeer en de nationale wettelijke bepalingen betreffende de verlening van een merkrecht

6. De door het BGH met zijn verzoek om een prejudiciële beslissing gestelde vraag heeft, zoals gezegd, betrekking op de grenzen die de artikelen 30 tot en met 36 EEG-Verdrag stellen aan de verlening van een merkrecht. In essentie gaat het er om, of deze bepalingen zich verzetten tegen de toepassing van nationale wettelijke regels, waardoor onder bepaalde voorwaarden een merkrecht wordt verleend op een telwoord, zoals het teken „quattro".

7. In dit verband moet allereerst worden opgemerkt, dat de in artikel 36 EEG-Verdrag bedoelde uitzonderingen volgens de rechtspraak van het Hof [2] niet aldus mogen worden verstaan, dat het hierbij om een aan de Lid-Staten voorbehouden bevoegdheid gaat, doch dat hun hiermee, meer beperkt, wordt toegestaan „gerechtvaardigde" maatregelen te nemen, dat wil zeggen maatregelen die nodig zijn om de in deze bepaling aangegeven doeleinden van overwegend algemeen belang te bereiken. Dit geldt ook op het gebied van de industriële en commerciële eigendom. Het Hof heeft te dien aanzien verklaard: „Als uitzondering op een van de grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt laat artikel 36 slechts afwijkingen van het vrije goederenverkeer toe voor zover deze gerechtvaardigd zijn ter bescherming van rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen". [3] Hiervoor moeten „de eisen van het vrije handelsverkeer en de eerbiediging van de rechten van industriële en commerciële eigendom (industriële beschermingsrechten) dusdanig op elkaar worden afgestemd, dat de rechtmatige uitoefening van de door het recht van een Lid-Staat toegekende rechten, die onder de gerechtvaardigde invoerverboden in de zin van artikel 36 EEG-Verdrag valt, wordt beschermd, doch die bescherming wordt onthouden aan een ongeoorloofde uitoefening van diezelfde rechten, waardoor binnen de gemeenschappelijke markt kunstmatige handelsbarrières zouden worden gehandhaafd of weer worden opgeworpen". [4]

8. Gaat men na deze algemene constateringen echter over tot het onderzoek van de concrete resultaten van de rechtspraak, dan blijkt alras, dat het Hof bij de afweging van de eisen van het vrije goederenverkeer en

1 — Overeenkomstig de vierde overweging laat de richtlijn de bevoegdheid om de op grond van gebruik verkregen rechten op een merk te blijven beschermen bij de Lid-Staten; de richtlijn neemt deze merken in aanmerking alleen voor wat betreft hun verhouding tot de — conform de geharmoniseerde bepalingen van deze richtlijn — door inschrijving verkregen merkrechten.

2 — Arrest van 8 november 1979 (zaak 251/78, Denkavit, Jurispr. 1979, blz. 3369).

3 — Arrest van 22 juni 1976 (zaak 119/75, Terrapin, Jurispr. 1976, blz. 1039).

4 — Arrest van 14 september 1982 (zaak 144/81, Keurkoop, Jurispr. 1982, blz. 2853).

de industriële eigendomsrechten bijzonder terughoudend is geweest en een voorzichtigere houding heeft ingenomen dan ten aanzien van de andere uitzonderingen van artikel 36. Op het gebied van de bescherming van de gezondheid, de openbare zeden, de openbare orde en de openbare veiligheid heeft het Hof namelijk, ofschoon het erkent dat het bij gebreke van harmonisatie principieel aan de Lid-Staten staat om te bepalen in welke mate zij bescherming willen garanderen, zich het recht voorbehouden te toetsen of de maatregelen evenredig zijn aan het beoogde doel, waarbij het in het bijzonder beoordeelt of dit doel niet met maatregelen kan worden bereikt, die het intracommunautaire handelsverkeer mindere beperken.

De benadering bij industriële en commerciële eigendomsrechten is anders en, zoals gezegd, „voorzichtiger". In concreto blijkt uit de rechtspraak, dat de artikelen 30 tot en met 36 zich enkel verzetten tegen een *klaarblijkelijk ongeoorloofde* uitoefening van de bedoelde rechten. Hiervan is met name sprake in het welbekende geval, waarin de houder van deze rechten zich met een beroep op de hem ingevolge het nationale recht verzekerde bescherming verzet tegen de invoer of het in het verkeer brengen van een produkt dat hetzij door hem zelf, hetzij met zijn toestemming, of door een juridisch of economisch van hem afhankelijke persoon rechtmatig in het verkeer is gebracht in een andere Lid-Staat.

9. Daarentegen heeft het Hof de mogelijkheid uitgesloten om zich met een beroep op de artikelen 30 tot en met 36 te verzetten tegen de toepassing van nationale wettelijke regels die de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een industrieel en commercieel eigendomsrecht aan een bepaalde gerechtigde vastleggen. Zolang een harmonisatie op gemeenschapsniveau ontbreekt, bepalen dus alleen de interne wettelijke regels of een dergelijk recht *bestaat*, zodat de door een Lid-Staat ter regeling van deze materie uitgevaardigde wettelijke voorschriften *in beginsel* onder de in artikel 36 vastgestelde uitzonderingen op artikel 30 vallen. [5]

10. Op deze grondslag heeft het Hof de volgende regelingen gerechtvaardigd geacht in de zin van artikel 36:

— de „Eenvormige Beneluxwet", die op het gebied van de tekeningen en modellen een uitsluitend recht toekent aan degene die het model het eerst deponeert, zonder daarbij echter te eisen, dat de deposant de ontwerper of diens rechtverkrijgende is (arrest Keurkoop);

— de Engelse wet, die conform het beginsel van de „relatieve nieuwheid" de toekenning van een octrooirecht toestaat op uitvindingen, die reeds eerder voorwerp van een octrooi zijn geweest, welk octrooi van meer dan 50 jaar geleden dateert en sindsdien niet meer is gebruikt of gepubliceerd (arrest Thetford);

5 — Arresten van 30 juni 1988 (zaak 35/87, Thetford, Jurispr. 1988, blz. 3585) en 29 februari 1968 (zaak 24/67, Parke, Davis and Co., Jurispr. 1968, blz. 86); in dezelfde zin met betrekking tot merken de arresten van 31 oktober 1974 (zaak 16/74, De Peijper, Jurispr. 1974, blz. 1183) en Terrapin, reeds aangehaald. Voorts verdient in dit verband aandacht de door het Hof in het arrest Keurkoop neergelegde regel, die in het arrest Thetford alsook in de arresten van 5 oktober 1988 (zaak 53/87, CICRA, Jurispr. 1988, blz. 6039) en 5 oktober 1988 (zaak 238/87, Volvo, Jurispr. 1988, blz. 6211) is herhaald, krachtens welke bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht bij gebreke van unificatie of harmonisatie binnen de Gemeenschap de voorwaarden en modaliteiten van de bescherming van de bedoelde rechten naar nationaal recht worden bepaald.

— de Italiaanse en Engelse wettelijke regelingen, die een uitsluitend recht op een decoratiemodel toekennen, niet alleen voor de motorvoertuigcarrosserie zelve, doch ook voor carrosserie-onderdelen, en die daarmee onafhankelijke fabrikanten die geen licentiehouder zijn, beletten vervangingsonderdelen op de markt te brengen (arresten CICRA en Volvo).

11. Naar mijn mening is er geen reden om deze koers in de rechtspraak niet ook in het onderhavige geval te volgen. Zoals aangetoond, is de mogelijkheid om een merkrecht te verkrijgen (door inschrijving of gebruik) voor een telwoord als het teken „quattro" in het Duitse recht gedetailleerd geregeld. Daarnaast hebben de Duitse autoriteiten bij de toepassing van de wettelijke regels duidelijke interpretatie-criteria ontwikkeld, die moeten verzekeren dat tekens die geen onderscheidend vermogen hebben en dus niet geschikt zijn om de eigenlijke functie van het merk te vervullen, geen bescherming genieten. Deze wettelijke regels en hun interpretatie-criteria leggen dus de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van het bedoelde recht uitputtend vast; de aldus geschapen regeling is vrij duidelijk en biedt een handvat om vast te stellen, of en binnen welke grenzen een telwoord voorwerp kan zijn van een merkrecht, welke betekenis toekomt aan het „beschrijvende" karakter van het teken, welke bekendheidsgraad (per individueel geval) noodzakelijk is voor de verlening van wettelijke bescherming en welke betekenis ten slotte toekomt aan het belang van zowel de concurrent als van derden in het algemeen bij het vrijhouden van het teken.

Uit de hierboven aangehaalde rechtspraak volgt duidelijk, dat de vraag of een teken in een concreet geval aan alle eisen voldoet om juridisch als merk te kunnen worden beschermd, moet worden beoordeeld op grond van een dergelijke nationale regeling en niet aan de hand van de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het goederenverkeer. Bijgevolg verzetten de artikelen 30 tot en met 36 EEG-Verdrag zich volgens mij niet tegen de toepassing van de in het geding zijnde nationale wettelijke regels en criteria; de vraag of het teken „quattro" in Duitsland als merk moet worden beschermd, moet derhalve door de bevoegde autoriteiten uitsluitend aan de hand van deze wettelijke regels en criteria worden beoordeeld.

12. Bij een andere opvatting zou het noodzakelijkerwijs de taak van het Hof zijn om in positivo een merkenregeling te treffen in de rechtspraak, door uit de artikelen 30 tot en met 36 de specifieke regels af te leiden, die door de nationale autoriteiten moeten worden toegepast bij de beslissing of een bepaald onderscheidend teken in een concreet geval voor bescherming in aanmerking komt of niet. Met andere woorden, het Hof zou een typisch regelgevende rol op zich nemen, die het op dit gebied tot nu toe steeds als een exclusieve bevoegdheid van de (nationale of gemeenschaps-)wetgever heeft beschouwd.

13. Aan deze conclusie wordt volgens mij ook geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de Raad de Eerste harmonisatierichtlijn op het gebied van de merken heeft vastgesteld, die onder meer de voorwaarden vastlegt waaronder tekens kunnen worden ingeschreven (de richtlijn laat echter — zoals gezegd — het recht van de Lid-Staten onverlet om door gebruik verkregen merkrechten te blijven beschermen). Naar mijn oordeel wordt echter reeds door de vaststelling van

de richtlijn, die overigens in overeenstemming is met de genoemde beginselen uit de rechtspraak, bevestigd, dat de constituerende bestanddelen van een merkrecht, evenals van ieder ander industrieel en commercieel eigendomsrecht, bij gebreke van een gemeenschappelijke regeling worden bepaald door het nationale recht en dat zij niet door het Hof via de uitlegging van de bepalingen van het EEG-Verdrag kunnen worden vastgelegd.

14. Op de hier voorgestane oplossing moet echter een voorbehoud worden aangebracht. Ofschoon het ontstaan (en in het algemeen ook het voortbestaan en het tenietgaan) van de bedoelde rechten door het nationale recht wordt bepaald, mag de te dien aanzien aan de Lid-Staten toegekende bevoegdheid niet aldus worden uitgeoefend, dat dit leidt tot een „verkapte beperking" of „een middel tot willekeurige discriminatie" van de handel in de zin van artikel 36, tweede zin. Bij de hierboven uiteengezette toepassing van de rechtspraak blijft de concrete draagwijdte van deze beperking — die een soort van minimale vrijwaringsclausule vormt — echter beperkt tot extreme gevallen (die bijna schoolhypotheses zijn), zoals het geval van de toepassing van nationale wettelijke regels, waardoor de betrokken marktdeelnemers worden gediscrimineerd op grond van hun nationaliteit of de plaats van ontstaan van het industriële of commerciële eigendomsrecht. [6] Hieraan zou hoogstens nog het geval kunnen worden toegevoegd van de erkenning van een merkrecht op een teken, dat *klaarblijkelijk* geen onderscheidend vermogen heeft (zoals het ter terechtzitting genoemde voorbeeld van de wettelijke bescherming van de algemene aanduiding „aarde" of „water").

6 — Vgl. de arresten Thetford (reeds aangehaald, r. o. 17 en 18) en CICRA (reeds aangehaald, r. o. 12).

15. Gelet op het vorengaande kan volgens mij aan de nationale rechter worden geantwoord, dat bij gebreke van een gemeenschapsrechtelijke harmonisatie de artikelen 30 tot en met 36 EEG-Verdrag zich niet verzetten tegen de toepassing van een nationale regeling, die vastlegt of en onder welke voorwaarden een merkrecht kan *ontstaan* op een telwoord, als in het hoofdgeding aan de orde is.

De bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het goederenverkeer en de beoordeling van het gevaar van verwarring tussen merken

16. In het kader van de onderhavige procedure is nog een tweede aspect aan de orde gesteld. Gevraagd wordt namelijk, of — ingeval zou blijken, dat ingevolge de nationale rechtsorde en die van de Gemeenschap een merkrecht op het teken „quattro" kan worden erkend — het gevaar van verwarring tussen dit merk en het merk „Quadra" uitsluitend moet worden beoordeeld aan de hand van criteria van nationaal recht of aan de hand van de criteria uit hoofde van de artikelen 30 tot en met 36 EEG-Verdrag. Enige korte voorafgaande opmerkingen lijken mij dienstig.

17. Op de eerste plaats wijs ik erop, dat het geschil betrekking heeft op een conflict tussen verschillende merken („quattro" en „Quadra"), die rechtsgeldig in twee verschillende Lid-Staten door van elkaar onafhankelijke ondernemingen zijn gevestigd.

Het vraagstuk van het „verwarringsgevaar" is uiteraard geregeld in specifieke bepalingen van het Duitse recht, maar ook in de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de merken (artikel 5).

18. Voorts lijkt het mij zinvol erop te wijzen, dat het BGH met zijn vraag niet specifiek doelt op het probleem van de verwarring tussen de litigieuze merken. Het vraagt in wezen — en dit blijkt ook uit de gehele verwijzingsbeschikking — of het EEG-Verdrag zich verzet tegen het *ontstaan* van een merkrecht op het teken „quattro". Het BGH vraagt zich echter niet uitdrukkelijk af, of — ingeval het EEG-Verdrag zich niet verzet tegen de erkenning van het merk „quattro" — het Verdrag nadere beperkingen stelt voor de beoordeling van het gevaar van verwarring tussen dit merk en het merk „Quadra". Dit heeft waarschijnlijk de volgende reden. Het BGH gaat uit van de vooronderstelling, dat het merk „quattro" naar Duits recht hoe dan ook slechts bescherming kan genieten, indien het als teken ter onderscheiding van een bepaalde waar aantoonbaar een zeer hoge graad van bekendheid bij de consument heeft verkregen; is dit laatste echter aangetoond, dan moet worden aangenomen, dat het merk „quattro" — juist vanwege zijn hoge bekendheidsgraad — ook een sterke bescherming tegen andere merken geniet die, met meer of minder grotere variaties, tot dezelfde aanduiding kunnen worden herleid. In deze opvatting, namelijk dat alleen merken met een hoge bekendheidsgraad voor bescherming in aanmerking komen, kan namelijk ook de aanwezigheid van een gering verwarringsgevaar het toekennen van wettelijke bescherming rechtvaardigen. [7] Hieraan behoeft nauwelijks te worden toegevoegd, dat de richtlijn van de Gemeenschap (die overigens een wijd verbreid fenomeen erkent) de bevoegdheid van de Lid-Staten om „bekende merken een ruimere bescherming te verlenen" (negende overweging) onverlet laat.

Overigens is de vraag van het verwarringsgevaar, ofschoon deze door het BGH niet uitdrukkelijk aan de orde wordt gesteld, voor het Hof uitvoerig besproken, en het kan niet worden uitgesloten, dat dit gevaar een zekere relevantie zal hebben voor de beslissing van het geschil in het hoofdgeding. Het Hof zal zich derhalve niet aan een beantwoording van deze vraag kunnen onttrekken.

19. Dit vooropgesteld, kan volgens mij het volgende worden overwogen. In de eerste plaats wordt de essentiële inhoud van het merkrecht gevormd door het recht van de houder van het merk om zich te weren tegen het gebruik van vergelijkbare of identieke tekens door concurrenten. In de praktijk, bij de uitoefening dus, is dit recht namelijk niets anders dan een absoluut exclusief recht, een jus excludendi omnes alios. De formulering van artikel 5 van de Eerste richtlijn is te dien aanzien duidelijk: „Het ingeschreven merk verzekert de houder daarvan een exclusief recht." Eenduidig is ook de rechtspraak. Zo heet het in het arrest Terrapin: „Anderzijds kan bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht krachtens een recht van industriële en commerciële eigendom dat in

7 — Dat dit het standpunt van het BGH is, blijkt ook uit het door Audi als bijlage bij haar verklaringen overgelegd advies, volgens hetwelk: „Het BGH bevestigt dat, uitgaande van een sterk onderscheidend vermogen van ‚quattro', de vraag of sprake is van een gevaar van verwarring met ‚Quadra', hoe dan ook bevestigend moet worden beantwoord."

een Lid-Staat rechtmatig is verkregen, ingevolge artikel 36, eerste zin, worden opgekomen tegen de invoer van produkten die onder een verwarringwekkende benaming in het verkeer worden gebracht, wanneer de betrokken rechten door verschillende en van elkaar onafhankelijke gerechtigden krachtens verschillende nationale wettelijke regelingen zijn gevestigd. Wanneer in zo een geval immers de voorrang zou worden gegeven aan het beginsel van het vrije goederenverkeer boven de door de respectieve nationale regelingen gewaarborgde bescherming, zou het specifieke voorwerp van het recht der industriële en commerciële eigendom worden aangetast." In dezelfde lijn heeft het Hof in het arrest HAG II [8] beslist, dat de bescherming tegen verwarringsgevaar verband houdt met de wezenlijke functie van het merk. Het merkte te dien aanzien op: „Zou de rechthebbende onder deze omstandigheden geen gebruik maken van de hem door de nationale wettelijke regels toegekende bevoegdheid zich te verzetten tegen de invoer van een gelijkend produkt, welker aanduiding tot verwarring kan leiden met zijn eigen merk, dan zou de wezenlijke functie van het merk in gevaar komen, want in een dergelijk geval zouden de consumenten niet meer de oorsprong van het gemerkte produkt kunnen vaststellen, en de gerechtigde zou ter verantwoording kunnen worden geroepen voor de slechte kwaliteit van een produkt, terwijl dit hem geenszins toe te rekenen is."

20. Hiermee is het eveneens duidelijk, dat naarmate de door een Lid-Staat gewaarborgde bescherming tegen verwarringsgevaar verder gaat, de beperkingen die hieruit voor het handelsverkeer binnen de Gemeenschap en binnen de betrokken Lid-Staat kunnen voortvloeien intensiever worden. Gelet op het gewis grote aantal van binnen de Gemeenschap denkbare gevallen van conflicten tussen merken, is uiteraard juist dit aspect van aanzienlijk praktisch belang voor het functioneren van de interne markt (volgens een door advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de zaak HAG II aangehaalde schatting gaat het om meerdere honderdduizende gevallen).

Bijgevolg dient men zich af te vragen, of het verwarringsgevaar uitsluitend volgens de criteria van het nationale recht moet worden beoordeeld, of dat gemeenschappelijke beoordelingscriteria kunnen worden afgeleid uit de artikelen 30 tot en met 36 EEG-Verdrag.

21. In beginsel denk ik niet, dat zolang de Eerste richtlijn inzake de merken niet in werking is getreden, het begrip *verwarringsgevaar* als een *gemeenschapsrechtelijk begrip* kan worden beschouwd. Het is derhalve niet de taak van het Hof om de bestanddelen van dit begrip en de daarop betrekking hebbende toepassingscriteria positief te definiëren. Overigens vormt de bescherming tegen verwarringsgevaar, zoals gezegd, de wezenlijke inhoud van het merkrecht en het zou dan ook niet zinvol zijn om enerzijds te stellen dat de voorwaarden (ter verkrijging) van het recht bij gebreke van gemeenschapsrechtelijke regels door het nationale recht worden bepaald, doch anderzijds dat de voorwaarden voor de wettelijke bescherming door de bepalingen van het EEG-Verdrag worden geregeld. Het merk als uitsluitend recht en de bescherming tegen verwarringwekkende tekens zijn in feite twee zijden van

8 — Arrest van 17 oktober 1990 (zaak C-10/89, HAG GF, Jurispr. 1990, blz. I-3711).

een medaille: een beperking (of uitbreiding) van de omvang van de bescherming tegen verwarringsgevaar betekent niets anders dan een beperking (of uitbreiding) van de draagwijdte van het recht als zodanig. Beide aspecten moeten dus worden geregeld door een uniforme rechtsbron: op dit moment het nationale recht.

22. In concreto betekent dit, dat zolang de Eerste richtlijn nog niet in werking is getreden, de nationale autoriteiten de geschillen betreffende het conflict tussen verschillende merken die in verschillende Lid-Staten rechtsgeldig door van elkaar onafhankelijke ondernemingen zijn gevestigd, moeten beslechten op basis van de beginselen en criteria van nationaal recht. Met name dient op deze grondslag te worden onderzocht, of niet alleen bescherming moet worden gewaarborgd tegen het verwarringsgevaar in enge zin (verwarring ten aanzien van de herkomst van de waren), doch ook tegen het verwarringsgevaar in ruime zin (verwarring ten aanzien van de onderlinge verhouding tussen de ondernemingen). Op dezelfde grondslag moet worden onderzocht, of bij de beoordeling van dit gevaar strengere criteria moeten worden gehanteerd wanneer het om een zeer bekend merk gaat.

23. De mogelijkheid dat in verschillende Lid-Staten verschillend wordt omgegaan met conflicten tussen merken is niet meer dan een logisch gevolg van het gebrek aan harmonisatie. Het is zelfs duidelijk, dat in een dergelijke situatie in de ene Lid-Staat een gevaar van verwarring tussen twee merken wordt aangenomen, terwijl men in een andere Lid-Staat tot de tegenovergestelde conclusie komt. Zo hebben zich in casu in het Verenigd Koninkrijk, waar beide merken naast elkaar bestaan en rechtsgeldig zijn gevestigd, schijnbaar geen problemen voorgedaan, terwijl de Duitse rechters oordeelden, dat het merk „quattro" tegen het merk „Quadra" moest worden beschermd. Voorts dient ook rekening te worden gehouden met het feit, dat een striktere bescherming van het merk tegen verwarringsgevaar vaak gepaard zal gaan met het aanleggen van een strengere maatstaf bij de erkenning van het merkrecht: zo hebben de Duitse rechters weliswaar ogenschijnlijk geen moeite met het aannemen van een verwarringsgevaar tussen de merken „quattro" en „Quadra", doch daar staat tegenover, dat bij de erkenning van het merkrecht op het teken „quattro" zeer strikte criteria zijn toegepast, zoals blijkt uit de beschikking van het Patentamt en het Bundespatentgericht en de verwijzingsbeschikking van het BGH. Bijgevolg is het inderdaad niet uitgesloten, dat de Duitse autoriteiten, anders dan de Engelse, uiteindelijk tot de slotsom komen, dat het teken „quattro" geen voorwerp van een merk kan zijn en dus in Duitsland geen bescherming tegen het merk „Quadra" kan genieten.

24. Nog een laatste aspect moet worden aangesneden. De nationale autoriteiten moeten bij de beoordeling van het gevaar van verwarring tussen twee merken hoe dan ook de algemene grenzen van artikel 36, tweede zin, in acht nemen. Maatregelen die worden vastgesteld om conflicten tussen merken op te lossen, mogen dus in geen geval een „middel tot willekeurige discriminatie" of een „verkapte beperking" van de handel tussen Lid-Staten vormen. Te dien aanzien heeft het Hof in het arrest Terrapin een bijzonder voorbehoud aangebracht, door op te merken:

„het hierna te geven antwoord prejudicieert niet op de vraag of het beroep van een onderneming op de gelijksoortigheid van uit

verschillende Lid-Staten afkomstige produkten en het gevaar van verwarring van in die Staten wettelijk beschermde merken of handelsnamen, eventueel kan leiden tot toepassing van gemeenschapsrecht, met name gelet op de tweede zin van artikel 36 van het Verdrag; immers de rechter over de hoofdzaak dient, na zich een oordeel over de gelijksoortigheid van de produkten en het gevaar van verwarring te hebben gevormd, in het kader van genoemde bepaling bovendien na te gaan of de uitoefening van rechten van industriële en commerciële eigendom in een gegeven geval een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten kan vormen; in dit verband moet de nationale rechter met name vaststellen of de rechthebbende de betrokken rechten inderdaad met dezelfde gestrengheid handhaaft tegenover eenieder die daarop inbreuk maakt, ongeacht diens nationaliteit".

25. Bij de toepassing van het voorbehoud, bedoeld in artikel 36, tweede zin, moet met name erop worden gelet, dat de uitoefening van een door de interne rechtsorde aan een rechthebbende toegekend recht niet mag leiden tot volstrekt ongerechtvaardigde beperkingen van het handelsverkeer. Vanuit die optiek, die reeds door advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de zaak HAG II werd verdedigd [9], moet er dus voor worden gewaakt, dat de met het merk verbonden exclusiviteit niet op discriminerende wijze geldend wordt gemaakt (vgl. het arrest Terrapin), noch in situaties waarin objectief gezien geen gevaar van verwarring tussen twee verschillende merken bestaat. Dergelijke situaties kunnen zich namelijk voordoen, wanneer uit de eigenschappen van de waren en de markt alsook uit de verschillende tekens en benamingen die de betrokken waren aanduiden, duidelijk blijkt, dat geen verwarring omtrent de herkomst van de waren mogelijk is, en dat geen enkele onderneming door het gebruik van een bepaald teken de bekendheid van het merk van een andere onderneming misbruikt of de reputatie van die onderneming schaadt. Zo zal de nationale rechter — die dit dient te beoordelen — in casu zeker rekening houden met de omstandigheid, dat de herkomst van de bedoelde waren in de ogen van de consumenten niet enkel wordt gekarakteriseerd door de merken „Quadra" en „quattro", doch door een combinatie van een reeks onderscheidende elementen, waarvan de benamingen „Espace" en „Audi" te zamen met andere tekens integrerend deel uitmaken: zo is het in casu namelijk onomstreden, dat de bedoelde voertuigen onder de aanduidingen „Espace Quadra" en „AUDI Quattro" en niet slechts als „Quadra" en „quattro" worden verhandeld. Overigens zal de nationale rechter zeker ook rekening houden met het feit, dat de koper van veel verkochte motorvoertuigen beslist

9 — In zijn conclusie (punten 48 en 49) wijst advocaat-generaal Jacobs erop, dat een te ruime opvatting van het begrip verwarringwekkende tekens — nog afgezien van het feit, dat zulks hoe dan ook niet gerechtvaardigd zou zijn ingevolge artikel 36, eerste zin — verboden is op grond van artikel 36, tweede zin: „Het beroep op een merkrecht met de bedoeling waren uit te sluiten die in een andere Lid-Staat zijn vervaardigd, zou in een geval waarin het verwarringsgevaar tussen de beide tekens minimaal is — als zij door de nationale rechter toelaatbaar zou worden geacht — tot een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten leiden."

beter geïnformeerd is en dus minder blootgesteld is aan het verwarringsgevaar (zowel in enge als brede zin) dan de koper van andersoortige waren en anders geprijsde goederen (overeenkomstig het ter terechtzitting door alle betrokkenen als hypothese besproken geval), zoals bonbons, schoonmaakmiddelen of snoepjes.

Conclusie

26. Gelet op een en ander, geef ik in overweging de nationale rechter als volgt te antwoorden:

„Bij gebreke van gemeenschapsrechtelijke regels tot harmonisatie, verzetten de artikelen 30 tot en met 36 EEG-Verdrag zich niet tegen de toepassing van beperkingen en criteria van nationaal recht, waarin is vastgelegd of en onder welke voorwaarden een merkrecht op een telwoord, zoals in het hoofdgeding aan de orde is, moet worden erkend. Bijgevolg staat het aan de nationale autoriteiten om op grond van de bepalingen en criteria van nationaal recht vast te stellen, of er al dan niet een gevaar van verwarring tussen vergelijkbare merken bestaat die toekomen aan van elkaar onafhankelijke ondernemingen. Bij de erkenning van een merkrecht ten behoeve van een onderneming en bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar als gevolg van het gebruik, door een andere onderneming, van een op dit merk gelijkend onderscheidend teken, mogen de nationale autoriteiten in geen geval maatregelen nemen, die een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen in de zin van artikel 36, tweede zin, EEG-Verdrag."