Bezeichnung „Quadra" ein Warenzeichen- und/oder ein Ausstattungsrecht an dem Wort „quattro" — nach dem innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaats A zu Recht — geltend macht, obwohl dieses Wort in einem anderen Mitgliedstaat die Bedeutung eines Zahlworts hat und in weiteren anderen Mitgliedstaaten diese Bedeutung jedenfalls deutlich erkennen läßt und obwohl die damit bezeichnete Zahl 4 im Automobilbau und -vertrieb eine vielfältige, bedeutende Rolle spielt.

Mangels einer Rechtsvereinheitlichung oder-angleichung innerhalb der Gemeinschaft ist nämlich die Festlegung der Voraussetzungen für den Schutz einer Bezeichnung wie „quattro" und der Kriterien dafür, ob zwischen zwei Bezeichnungen eine Verwechslungsgefahr vorliegt — wobei das Gemeinschaftsrecht keine enge Auslegung dieses Begriffs gebietet —, vorbehaltlich der in Artikel 36 Satz 2 EWG-Vertrag festgelegten Grenzen Sache des nationalen Rechts.

SITZUNGSBERICHT
in der Rechtssache C-317/91 *

I — Sachverhalt und Verfahren

1. *Rechtlicher Rahmen des Rechtsstreits*

a) *Nationales Recht*

Die im vorliegenden Fall einschlägigen Vorschriften des Warenzeichengesetzes (WZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 1968 (BGBl. I S. 29), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. März 1990 (BGBl. I S. 422) lauten folgendermaßen:

„*§ 4 (Ausgeschlossene Zeichen)*

(1) Freizeichen können nicht in die Rolle eingetragen werden.

(2) Ferner sind von der Eintragung solche Zeichen ausgeschlossen,

1. die keine Unterscheidungskraft haben oder ausschließlich aus Zahlen, Buchstaben oder solchen Wörtern bestehen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über

* Verfahrenssprache: Deutsch.

die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Waren enthalten,

...

(3) Die Eintragung wird jedoch in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 zugelassen, wenn sich das Zeichen im Verkehr als Kennzeichen der Waren des Anmelders durchgesetzt hat.

...“

„*§ 16 (Beschränkte Zeichenwirkung)*

Durch die Eintragung eines Warenzeichens wird niemand gehindert, seinen Namen, seine Firma, seine Wohnung sowie Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse von Waren, sei es auch in abgekürzter Gestalt, auf Waren, auf ihre Verpackung oder Umhüllung anzubringen und derartige Angaben im Geschäftsverkehr zu gebrauchen, sofern der Gebrauch nicht warenzeichenmäßig erfolgt.“

„*§ 25 (Mißbrauch einer Ausstattung)*

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr Waren oder ihre Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen widerrechtlich mit einer Ausstattung versieht, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleicher oder gleichartiger Waren eines anderen gilt, oder wer derart widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, kann von dem anderen auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.“

„*§ 31 (Verwechslungsgefahr)*

Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird weder durch Verschiedenheit der Zeichenform (Bild- und Wortzeichen) noch durch sonstige Abweichungen ausgeschlossen, mit denen Zeichen, Wappen, Namen, Firmen und andere Kennzeichnungen von Waren wiedergegeben werden, sofern trotz dieser Abweichungen die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr vorliegt.“

b) *Gemeinschaftsrecht*

In den eingereichten Erklärungen wird auf die Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG; ABl. 1989, L 40, S. 1) (im folgenden: Erste Richtlinie) verwiesen, die bis zum 31. Dezember 1992 umzusetzen

ist [1]. Folgende Vorschriften sind hier von Bedeutung:

„Artikel 2 — Markenformen

Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden."

„Artikel 3 — Eintragungshindernisse — Ungültigkeitsgründe

(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind,

...

(3) Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b), c) oder d) von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, daß die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.

..."

„Artikel 5 — Rechte aus der Marke

(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des

1 — Entscheidung 92/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 (ABl. 1992, L 6, S. 35).

Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

..."

„Artikel 6 — Beschränkung der Wirkungen der Marke

(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

...

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, ...

..."

2. *Vorgeschichte des Rechtsstreits*

Die Firma Audi Aktiengesellschaft (Klägerin und Revisionsbeklagte, im folgenden: Klägerin) ist Inhaberin zweier Warenzeichen „quattro", die für sie für die Warenklasse 12 (Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser) in die Warenzeichenrolle eingetragen worden sind. Seit 1980 vertreibt sie unter dieser Bezeichnung Personenkraftwagen (Pkw) mit Allradantrieb. Die Deutsche Renault Aktiengesellschaft (Beklagte und Revisionsklägerin, im folgenden: Beklagte) führte Mitte März 1988 einen in Frankreich hergestellten und vorher schon in anderen europäischen Ländern vertriebenen Pkw mit Allradantrieb unter der Bezeichnung „Espace Quadra" auf dem deutschen Markt ein.

Im März 1988 beantragte die Beklagte beim Deutschen Patentamt die Löschung der beiden für die Klägerin eingetragenen Warenzeichen. Begründet wurde dieser Antrag damit, daß die Bezeichnung „quattro" als Zahlwort freizuhalten sei und daß mangels ausreichender Verkehrsdurchsetzung eine Eintragung nicht hätte erfolgen dürfen (vgl. § 4 Abs. 3 WZG). Mit Beschlüssen vom 9. August 1990 und vom 11. Oktober 1990 (also vor Erlaß des Urteils der Berufungsinstanz, das Gegenstand der Revision vor dem Bundesgerichtshof ist) löschte die Warenzeichenabteilung des Deutschen Patentamts die beiden Warenzeichen „quattro". Das Bundespatentgericht wies die von der Klägerin gegen diese Entscheidungen eingelegte Beschwerde zurück, ließ aber die Rechtsbeschwerde zu.

In dem Rechtsstreit, der die Grundlage für die hier zu behandelnde Vorlagefrage bildet, nahm die Klägerin die Beklagte wegen einer Gefahr der Verwechslung mit der Bezeichnung „quattro" auf Unterlassung der Bezeichnung „Quadra" und auf Schadensersatz in Anspruch. Die Klägerin stützte ihre Klage sowohl auf ihre beiden Warenzeichen als auch auf ein ihr angeblich gemäß

§ 25 WZG zustehendes Schutzrecht. Sie berief sich dazu auf Meinungsumfragen, denen zufolge die Bezeichnung „quattro" einen hohen Grad an Verkehrsgeltung sowohl im allgemeinen Verkehr als auch insbesondere unter Autokäufern und Führerscheininhabern erlangt habe. Die Klägerin obsiegte in der ersten Instanz sowie in der Berufungsinstanz. Das Berufungsgericht entschied, die von der Klägerin auf § 25 WZG gestützten Ansprüche seien begründet, die Meinungsumfragen hätten die für den Schutz des Warenzeichens erforderliche Verkehrsgeltung belegt, ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber liege nicht vor, und eine Verwechslungsgefahr sei wegen des ähnlichen Klangs sowie wegen der gleichen Bedeutung gegeben.

Die Beklagte legte Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) ein. Dieser gelangte im Gegensatz zum Berufungsgericht zu der Auffassung, daß ein erhebliches Interesse der Fachkreise im Automobilbau bestehe, die für diese Branche in vielfacher Hinsicht bedeutsame Zahl „4" auch in ihrer italienischen Zahlwortversion für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten. Er gelangte somit zu dem vorläufigen Ergebnis, daß der Schutz der Bezeichnung „quattro" die Feststellung eines höheren als des vom Berufungsgericht bislang festgestellten Bekanntheitsgrades erfordere, was er jedoch nicht für ausgeschlossen halte. Zum Nachweis dieses Bekanntheitsgrades sei jedoch eine Zurückverweisung zur weiteren Sachaufklärung erforderlich.

Mit Rücksicht auf das Vorbringen von der Beklagten, ein gegen sie erlassenes Verbot des Vertriebs ihrer Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Quadra" würde eine unzulässige Beschränkung des innergemeinschaftlichen Handels darstellen, hat der BGH beschlossen, den Gerichtshof um Vorabentscheidung zu ersuchen, um die Erforderlichkeit einer solchen Zurückverweisung an die Tatsacheninstanz zu beurteilen, die überflüssig wäre, wenn der Schutz des Warenzeichens „quattro" gegenüber dem Warenzeichen „Quadra" gegen Gemeinschaftsrecht verstieße.

3. *Vorabentscheidungsfrage*

Der Bundesgerichtshof (I. Zivilsenat) hat dem Gerichtshof mit Beschluß vom 21. November 1991 folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Stellt es eine unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels im Sinne der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag dar, wenn einem im Mitgliedstaat A tätigen Tochterunternehmen eines im Mitgliedstaat B ansässigen Automobilherstellers die zeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung „Quadra", die der Hersteller in seinem Heimatstaat und anderwärts bislang ungehindert für ein allradgetriebenes Kraftfahrzeug verwendet, im Mitgliedstaat A verboten werden muß, weil ein anderer Automobilhersteller in diesem Mitgliedstaat (A) ein Warenzeichen- und/oder ein Ausstattungsrecht an dem Wort „quattro" — nach dem innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaats A zu Recht — geltend macht, obwohl dieses Wort in einem anderen Mitgliedstaat die Bedeutung eines Zahlworts hat und in weiteren anderen Mitgliedstaaten diese Bedeutung jedenfalls deutlich erkennen läßt und obwohl die damit bezeichnete Zahl 4 im Automobilbau und -vertrieb eine vielfältige, bedeutende Rolle spielt?

4. *Verfahren vor dem Gerichtshof*

Der Vorlagebeschluß ist am 9. Dezember 1991 in das Register der Kanzlei des Gerichtshofes eingetragen worden.

Gemäß Artikel 20 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der EWG haben schriftliche Erklärungen eingereicht:

— die Beklagte, vertreten durch Rechtsanwalt beim BGH H. Kroitzsch, am 9. März 1992,

— die Klägerin, vertreten durch Rechtsanwalt M. Brandi-Dohrn, München, am 25. März 1992,

— die Bundesregierung, vertreten durch J. Karl vom Bundeswirtschaftsministerium und durch A. von Mühlendahl und A. Dittrich vom Bundesjustizministerium als Bevollmächtigte, am 26. März 1992,

— die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch S. Cochrane vom Treasury Solicitor's Department als Bevollmächtigte, am 6. April 1992,

— die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch B. Langeheine, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigten, am 24. März 1992.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Berichterstatters nach Anhörung des Generalanwalts beschlossen, die mündliche Verhandlung ohne vorherige Beweisaufnahme zu eröffnen und über die Rechtssache in Vollsitzung zu entscheiden.

II — Beim Gerichtshof eingereichte schriftliche Erklärungen

5. Die *Beklagte* weist zunächst darauf hin, daß die Klägerin aufgrund ihres nationalen Warenzeichens die Eintragung der IR-Marke „quattro" bewirkt und den Markenschutz in folgenden Mitgliedstaaten in Anspruch genommen habe: Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal.

Die Firma Régie Nationale des Usines Renault sei Inhaberin der französischen Marke „Quadra". Sie habe die internationale Eintragung dieser Marke bewirkt und Schutz in folgenden Mitgliedstaaten in Anspruch genommen: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Italien und Monaco (sic).

Nur in der Bundesrepublik Deutschland sei die Klägerin gegen die Beklagte gerichtlich vorgegangen. Ferner dulde die Klägerin sowohl in Deutschland als auch in den übrigen Mitgliedstaaten die Benutzung der Zahl „4" — allein oder in einer Kombination — als Kennzeichen für Allradfahrzeuge durch die übrigen Automobilhersteller. In Italien und Spanien führe dies jedoch zu einer völligen phonetischen Verwirrung im Hinblick auf die Marke der Klägerin.

Die Eintragung des nationalen Warenzeichens „quattro" sei von vornherein regelwidrig gewesen. Worte einer lebenden fremden Sprache seien üblicherweise wegen Bestehens einer Täuschungsgefahr gemäß § 4 WZG von der Eintragung ausgeschlossen. Ebensowenig hätte die Klägerin das Zahlwort „vier" schützen lassen können, denn diese Zahl habe in der Kraftfahrzeugindustrie eine große

Bedeutung (die Beklagte legt eine Liste der Bestandteile von Kraftfahrzeugen vor, für die die Benutzung der Zahl „4" üblich ist). Dementsprechend könne es für diese Marken auch keinen internationalen Schutz geben.

Die Beklagte wendet sich sodann der Frage der Behinderung des Handels zu. Ihrer Auffassung nach ergeben sich derartige Behinderungen daraus, daß sie die Unterlagen für die vertriebenen Fahrzeuge (Prospekte und Bedienungsanleitung) nicht in der gesamten Gemeinschaft einheitlich herstellen könne. Das Herstellungsverfahren erlaube es nämlich, das Layout für die Prospektbilder in allen Sprachversionen beizubehalten und nur den Text zu ändern.

Aufgrund der von der Klägerin erhobenen Klage habe die Beklagte in Anbetracht der Kosten für die Herstellung eines speziellen Layouts für Deutschland (das wiederum in Österreich und in der Schweiz nicht verwendbar wäre) in allen Sprachversionen ihrer Espace-Prospekte die Abbildungen des Espace „Quadra" entfernen und damit jede Werbung für dieses Fahrzeug einstellen müssen. De facto habe die Klägerin damit einen Schutz in Ländern erreicht, in denen sie entweder überhaupt keinen IR-Markenschutz für „quattro" habe (Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark und Griechenland) oder die Benutzung von „Quadra" dulde (Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal).

Die Beklagte sieht darin eine massive Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels. Sie verweist auf die Auswirkungen des Verbots der Benutzung der Bezeichnung „Quadra" in der Bundesrepublik im Anschluß an die Entscheidung des Berufungsgerichts (Beseitigung aller Abbildungen, die die Bezeichnung „Quadra" enthielten, Druck neuer Bedienungsanleitungen).

Die Klägerin behindere also in unzulässiger Weise den innergemeinschaftlichen Handel dadurch, daß sie

— in regelwidriger Weise Schutzrechte an dem auf dem Kraftfahrzeugsektor unentbehrlichen Zahlwort „vier" in der italienischen Sprache als „quattro" erlangt habe und in Anspruch nehme,

— ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik gegen die Benutzung der Bezeichnung „Quadra" durch die Beklagte in diesem Lande vorgehe, während sie die Benutzung der Zahl „4" durch andere Hersteller sowie der Bezeichnung „Quadra" durch die Beklagte in anderen Mitgliedstaaten dulde,

— die Beklagte dazu zwinge, von der deutschsprachigen Ausgabe der Prospekte und Betriebsanleitungen zwei Versionen — eine für Deutschland, die andere für die Schweiz und Österreich — herzustellen,

— in Anbetracht der Herstellungskosten die Verwendung der Bezeichnung „Quadra" durch die Beklagte faktisch verhindere, was zur Folge habe, daß die Beklagte weder von ihrem französischen Warenzeichen „Quadra" noch von ihrer IR-Marke „Quadra" in vollem Umfang Gebrauch machen könne.

6. Die *Klägerin* hat beim Gerichtshof schriftliche Erklärungen sowie neun Rechtsgutachten eingereicht. Acht Gutachten betreffen die Schutzfähigkeit von Zahlen und Zahlwörtern im französischen, italienischen, spanischen, portugiesischen, dänischen, griechischen und englischen Recht sowie nach dem einheitlichen Benelux-Gesetz. Das neunte Gutachten, vorgelegt von Professor Dr. G. Schricker, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München, bezieht sich auf das für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche deutsche und Gemeinschaftsrecht.

Die Klägerin legt ferner Meinungsumfragen vor, denen zufolge die Bezeichnung „quattro" dem allgemeinen Publikum, den am Erwerb eines Pkw Interessierten und den Führerscheinbesitzern bekannt sei. Darüber hinaus werde diese Bezeichnung einem bestimmten Kraftfahrzeughersteller zugeordnet. Daraus folge, daß die Marke „quattro" ein eingeführter Markenname sei.

Die beiden Tatsacheninstanzen hätten der von der Klägerin erhobenen Klage stattgegeben und — anders als der BGH — keinen Zweifel an der Schutzfähigkeit von „quattro" gehabt. Der BGH habe gleichwohl die Vorlagefrage für den Fall gestellt, daß die Bezeichnung „quattro" nach deutschem Recht geschützt werden könnte. Der Gerichtshof müsse bei seiner Entscheidung also von dieser Annahme ausgehen.

Die Klägerin faßt sodann das Gutachten von Professor Schricker und die Gutachten betreffend die verschiedenen nationalen Regelungen zusammen.

Diese Regelungen sähen wie folgt aus:

In *Frankreich* seien Zahlen und Buchstaben schutzfähig, es sei denn, sie besäßen keine Unterscheidungskraft. Die Klägerin legt eine Liste von in Frankreich eingetragenen französischen und ausländischen Zahlenzeichen vor.

In *Italien* könnten alle Zahlen als Warenzeichen eingetragen werden. Die Klägerin legt eine Liste von in Italien eingetragenen Zahlenzeichen vor.

In *Spanien* könnten Zahlen eingetragen werden, es sei denn, sie wären rein deskriptiv. Die Klägerin legt eine Entscheidung des Juzgado de Primera Instancia Madrid vom 24. April 1991 vor, mit der der Antrag der Firma Fabricación de Automóviles Renault de España und der Firma Régie Nationale des Usines Renault auf Löschung des Zeichens „quattro" mit der Begründung abgewiesen worden sei, diese Marke sei eine Phantasiebezeichnung, die weder generischen noch deskriptiven Charakter habe. Die Klägerin legt eine Liste von in Spanien registrierten Zahlenzeichen vor.

In *Portugal* seien Zahlworte eintragungsfähig, wenn sie nicht beschreibend wirkten.

In den *Benelux-Ländern* seien Zahlen nach dem einheitlichen Warenzeichengesetz als Warenzeichen zugelassen.

In *Dänemark* gebe es kein ausdrückliches Verbot von Buchstaben oder Zahlenzeichen, doch führten die Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu einem Verbot. „quattro" sei in Dänemark jedoch registriert, da es als Phantasiewort angesehen werde.

In *Griechenland* seien Zahlen und Buchstaben grundsätzlich nicht schutzfähig, doch würden sie in der Gerichtspraxis geschützt, wenn die Zahl nicht eine Eigenschaft beschreibe.

Im *Vereinigten Königreich* seien Zahlen zwar gesetzlich als Warenzeichen zugelassen, doch werde ihnen grundsätzlich die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen. Diese Unterscheidungskraft könne allerdings durch Benutzung erlangt werden, wie dies bei „quattro" der Fall gewesen sei.

Dieser Aufstellung sei zu entnehmen, daß die meisten Mitgliedstaaten Zahlenzeichen als schutzfähig ansähen, so daß die Bundesrepublik nicht dazu verpflichtet werden könne, den Schutz aus Gründen des freien Warenverkehrs zu versagen. Das Freihaltebedürfnis müsse überall in gleicher Weise beurteilt werden.

Da das deutsche Recht restriktiver als die Richtlinie sei (vgl. unten das Gutachten von Professor Schricker), indem es die Eintragung einer Zahl versage, während die Richtlinie sie zulasse, macht die Klägerin unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofes vom 8. Oktober 1987 in der Rechtssache 80/86 (Kolpinghuis Nijmegen, Slg. 1987, 3969) geltend, die nationalen Gerichte müßten ihre Rechtsprechung richtlinienkonform ausrichten, auch wenn die Umsetzungsfrist für eine Richtlinie noch nicht abgelaufen sei. Das deutsche Warenzeichenrecht dürfe beim Zahlwortschutz nicht zu Lasten der Klägerin strenger gehandhabt werden, als es der Richtlinie entspreche.

Zur Vermeidung von Handelshemmnissen sei ein möglichst gleichmäßiger Schutz anzustreben. Auch wenn es nicht Sache des Gerichtshofes sei, diese Vereinheitlichung vorzunehmen, sondern der gesetzgebenden Instanzen, könne er doch die nationalen Gerichte auffordern, die ihnen durch das jeweilige nationale Recht eröffneten Beurteilungsspielräume in einer gemeinschaftsfreundlichen, harmonisierenden Weise zu nutzen. Der nationale Schutz sei daher möglichst im Einklang mit der Harmonisierungsrichtlinie oder mehrheitlichen Schutzstandards in der Gemeinschaft zu handhaben.

Das von der Klägerin vorgelegte Gutachten von Professor Schricker läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Das Gutachten weist zunächst darauf hin, daß die Vorlagefrage des BGH auf die Prüfung der Auswirkungen des deutschen Rechts auf die Einfuhr von in Frankreich hergestellten Fahrzeugen beschränkt sei und nicht von der Beklagten in Deutschland hergestellte Fahrzeuge betreffe. Ebensowenig beziehe sie sich auf die Frage, ob die Klägerin Einfuhren aus Italien unter einer mit „quattro" identischen oder verwechselbaren Bezeichnung entgegentreten könne. Es werde allein danach gefragt, ob die Geltendmachung der Marke „quattro" gegenüber Importen von Fahrzeugen mit der Bezeichnung „Quadra" aus Frankreich die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag verletze.

Der Gerichtshof habe in seiner Rechtsprechung das Prinzip der gemeinschaftsweiten Erschöpfung des Markenrechts herausgearbeitet. Im vorliegenden Fall gehe es nicht hierum, sondern um den Konflikt zwischen zwei voneinander unabhängigen Unternehmen, die beide Inhaber eines Warenzeichens seien und von denen keines der Zeichenbenutzung des anderen zugestimmt habe. Es gehe um die Hauptfunktion des Warenzeichens, nämlich die Ursprungsgarantie für den Endabnehmer (vgl. das Urteil HAG II vom 17. Oktober 1990 in der Rechtssache

C-10/89, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 14). Damit diese wesentliche Funktion erfüllt werden könne, müsse der Inhaber sein Warenzeichen vor Konkurrenten schützen können, die seine Stellung und seinen Ruf zu mißbrauchen suchten. Nationale Markenrechte könnten dabei gegen eine Verletzung durch unberechtigte Dritte verteidigt werden, auch wenn der Angriff aus einem anderen Mitgliedstaat vorgetragen werde und der Dritte sich auf ein dort geschütztes Recht stütze.

Die Zweifel des BGH in der vorliegenden Rechtssache würden durch den Umstand begründet, daß das Zeichen „quattro" in der Sprache eines vom vorliegenden Sachverhalt nicht berührten Mitgliedstaats, nämlich Italiens, die Zahl „4" bezeichne, daß auch in anderen Mitgliedstaaten diese Bedeutung deutlich erkennbar sei und daß der Zahl „4" im Automobilbau Bedeutung zukomme.

Es gehe damit um eine neue Fragestellung im Markenrecht, über die der Gerichtshof bisher nicht zu entscheiden gehabt habe. Der BGH werfe die Frage auf, ob der Schutz für ein bestimmtes Warenzeichen — „quattro" — wegen seiner semantischen Implikationen zu versagen sei.

Das Problem des Umfangs der Befugnisse der nationalen Gerichte bei der Entscheidung über das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken habe sich bereits in der Rechtssache Terrapin/Terranova (Urteil vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75, Slg. 1976, 1039) gestellt, in der das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden umstrittenen Bezeichnungen (Terrapin und Terranova) bestritten worden sei, doch sei der Gerichtshof auf diese Problematik nicht eingegangen (Randnr. 4).

Im Hinblick auf Geschmacksmuster habe der Gerichtshof in seinem Urteil vom 14. September 1982 in der Rechtssache 144/81 (Keurkoop, Slg. 1982, 2853) entschieden, daß sich die Voraussetzungen und die Modalitäten des Schutzes nach dem anwendbaren nationalen Recht bestimmten.

Im Hinblick auf das Patentrecht habe der Gerichtshof festgestellt, daß „über das Bestehen eines Patentrechts gegenwärtig allein die innerstaatlichen Rechtsvorschriften entscheiden, so daß patentrechtliche Vorschriften der Mitgliedstaaten ... grundsätzlich unter die Ausnahmen von Artikel 30 fallen, die in Artikel 36 vorgesehen sind" (Urteil in der Rechtssache 35/87, Thetford, Slg. 1988, 3585, Randnr. 15). Diese Rechtsprechung sei in der Folgezeit bekräftigt worden (Urteile vom 5. Oktober 1988 in den Rechtssachen 53/87, CIRCA u. a., Slg. 1988, 6039, und 238/87, Volvo, Slg. 1988, 6211).

Aus diesen Entscheidungen folge, daß sich mangels einer Rechtsvereinheitlichung oder -angleichung die Voraussetzungen und die Modalitäten des Schutzes nach nationalem Recht bestimmten. Es sei nicht Aufgabe des Gerichtshofes, diese Harmonisierung vorzunehmen. Die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Bezeichnung „quattro" und der Verwechselbarkeit mit „Quadra" müsse daher von den deutschen Behörden und Gerichten nach deutschem Recht vorgenommen werden. Ihre diesbezüglichen Feststellungen könnten vom Gerichtshof nicht in Frage gestellt werden. Die gemeinschaftsrechtliche Prüfung konzentriere sich damit auf die Frage der willkürlichen Diskriminierung oder verschleierten Handelsbeschränkung im Sinne des Artikels 36 EWG-Vertrag.

Das Gutachten stellt sodann das im vorliegenden Fall anwendbare deutsche Recht dar. § 4 WZG schließe Zahlen wegen des an ihnen bestehenden Freihaltebedürfnisses und ihrer mangelnden Unterscheidungskraft vom Schutz aus. Das Eintragungsverbot gelte

sowohl für in Buchstaben als auch in Ziffern geschriebene Zahlen und grundsätzlich auch für fremdsprachige Zahlwörter. Nach einer anderen Auffassung müsse im letztgenannten Fall allerdings danach unterschieden werden, ob es sich um eine geläufige Fremdsprache handele, die in Deutschland hinreichend bekannt sei oder nicht. Für Italienisch treffe dies zu. Im vorliegenden Fall habe das Deutsche Patentamt die Bezeichnung „quattro" wie ein deutsches Zahlwort behandelt und die Eintragung untersagt.

Nach deutschem Recht bedeute Verkehrsdurchsetzung, daß der Verkehr sich daran gewöhnt habe, die mit einem bestimmten Zeichen versehene Ware mit einem bestimmten Betrieb in Zusammenhang zu bringen. Der Grad der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens, der zur Überwindung seiner Schutzunfähigkeit erforderlich sei, sei um so größer, je stärker das Bedürfnis zur Freihaltung dieses Zeichens sei.

§ 16 WZG lasse ausdrücklich — ungeachtet aller bereits eingetragenen Warenzeichen — die beschreibende Benutzung einer Bezeichnung als Hinweis auf bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses frei; diese Benutzung dürfe jedoch nicht den Anschein erwecken, es handele sich um ein Warenzeichen. Sie dürfe nicht „warenzeichenmäßig" erfolgen, d. h. als Hinweis auf die Herkunft eines Erzeugnisses. Dieselbe Regelung gelte für fremdsprachige Bezeichnungen. So habe der BGH entschieden, daß der Inhaber der Marke „Champion du Monde", für Fahrräder die Verwendung der Bezeichnung „Campione del Mondo 1973-74" dulden müsse, da es sich um eine beschreibende Bezeichnung handele; ebenso habe der Inhaber des Zeichens „Pralindt" den Gebrauch der Angabe „praliné" durch einen Konkurrenten tolerieren müssen.

Der BGH vertrete die Auffassung, § 16 sei im vorliegenden Fall nicht anzuwenden, da die Bezeichnung „Quadra" nicht beschreibend sei, sondern im Gegenteil wie ein Warenzeichen benutzt werde.

Was die Verwechslungsgefahr angehe, so liege diese vor, wenn die Gefahr einer Irreführung des Verkehrs über die betriebliche Herkunft einer Ware bestehe, weil entweder die beteiligten Unternehmen für identisch gehalten würden (unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder der Eindruck entstehe, es gebe geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Unternehmen (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne). Fremdsprachige Zeichen würden wie deutsche behandelt: Es komme stets darauf an, wie der Verkehr das jeweilige Zeichen auffasse und verstehe. Im vorliegenden Fall hätten die Instanzgerichte eine klangliche Verwechslungsgefahr angenommen.

Für den Ausstattungsschutz nach § 25 WZG gälten dieselben Grundsätze; es gebe keine Sonderbehandlung für fremdsprachige Bezeichnungen.

Das Gutachten nimmt sodann einen Vergleich des dargestellten deutschen Rechts mit der Ersten Richtlinie des Rates vor. Die Richtlinie enthalte keine Vorschriften über den Ausstattungschutz, so daß dieser Vergleich sich nur auf die Regelung für eingetragene Marken beziehen könne.

Im Gegensatz zum deutschen Recht sehe diese Richtlinie Zahlen nicht unbedingt als beschreibende Zeichen an. Sie lasse auch den Schutz beschreibender Zeichen zu, sofern

diese infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hätten. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie beziehe sich auf den *inländischen* Verkehr, denn der Vorschlag für eine Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (ABl. C 351 vom 31. Dezember 1980, S. 5; Änderungen: ABl. C 230 vom 31. August 1984, S. 1) berücksichtige auch Eintragungshindernisse, die nur in einem Teil der Gemeinschaft vorlägen. Eine entsprechende Regel, die den Mitgliedstaaten eine Berücksichtigung fremdsprachiger Wortbedeutungen vorschreiben könnte, fehle in der Richtlinie.

Die Behandlung des vorliegenden Falls durch die deutschen Gerichte stehe mit der Richtlinie in Einklang. Es sei nämlich ausdrücklich festgestellt worden, daß die Zahl „4" im Automobilbau eine bedeutende Rolle als beschreibende Bezeichnung spiele, was auch nach dem System der Richtlinie zur Ablehnung der Eintragung führen würde.

Die Richtlinie erlaube auch den Schutz einer Marke, die infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Der hierfür erforderliche Grad sei allerdings nicht festgelegt. Das nach deutschem Recht bestehende Erfordernis einer sehr großen Verkehrsdurchsetzung laufe der Richtlinie nicht zuwider, da diese nur hinsichtlich des Ziels — der Möglichkeit einer Schutzerlangung durch Gewinnung von Unterscheidungskraft infolge Benutzung — verbindlich sei.

Das Gutachten gelangt daher zu dem Ergebnis, daß die vom BGH in Betracht gezogene Möglichkeit des Schutzes der Bezeichnung „quattro" aufgrund der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft mit der Richtlinie in Einklang stehe. Die Weigerung, der Bezeichnung „Quadra" das den lediglich beschreibenden Angaben vorbehaltene Privileg des § 16 WZG zugute kommen zu lassen, stehe ebenfalls in Einklang mit der Richtlinie, deren Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b im Lichte des Artikels 2 und seiner Definition der Marke ausgelegt werden müsse.

Was die Verwechslungsgefahr angehe, hielten sich die von den deutschen Gerichten angestellten Überlegungen im Rahmen der Definition durch die Richtlinie: Insbesondere falle es unter den Begriff der gedanklichen Verbindung zwischen den beiden Bezeichnungen, wenn im vorliegenden Fall die Annahme einer Kooperation zwischen den beteiligten Unternehmen als für die Verwechslungsgefahr relevant erachtet worden sei.

Das Gutachten gelangt zu dem Ergebnis, daß der Schutz der Marke „quattro" gegenüber der Bezeichnung „Quadra" mit der Richtlinie in Einklang stehe.

Geprüft wird sodann das Vorliegen einer willkürlichen Diskriminierung oder verschleierten Beschränkung, die zur Rechtswidrigkeit der durch Artikel 36 vorgesehenen Ausnahme von Artikel 30 führen würde.

Angesichts der von den deutschen Gerichten durchgeführten Gleichbehandlung des fremdsprachigen mit einem deutschen Zahlwort und der Berücksichtigung der Interessen der ausländischen Mitbewerber an der Freihaltung dieser Zahl könne von einer Ausländerdiskriminierung keine Rede sein. Man könnte eher von einer Inländerdiskriminierung sprechen, da das deutsche Recht

anders als die Rechtsordnungen der anderen Mitgliedstaaten Zahlen keinen Schutz zugestehe. Diese Diskriminierung inländischer Interessen verstoße nicht gegen das Gemeinschaftsrecht (Urteil vom 23. Oktober 1986 in der Rechtssache 355/85, Cognet, Slg. 1986, 3231).

Auch im Zusammenhang mit der von den deutschen Gerichten vorgenommenen Qualifizierung der Bezeichnung „Quadra" liege keine Diskriminierung vor. Diese Bezeichnung habe weder auf französisch noch auf deutsch beschreibenden Charakter.

Auch hinsichtlich der Prüfung der Verwechslungsgefahr könne keine Diskriminierung festgestellt werden. Gewiß könne diese Prüfung von Land zu Land unterschiedlich ausfallen, doch sei eine solche Differenzierung nicht willkürlich, sondern sachgerecht, da sie aus der Sicht des inländischen Publikums vorgenommen werde (Urteil HAG II, a. a. O., Randnr. 14, und Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie).

Im übrigen könne das von der deutschen Rechtsordnung verliehene Ausschließlichkeitsrecht sowohl eingeführten Waren als auch den im Inland produzierten Waren entgegengehalten werden.

Was eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten angehe, so gelte der nach deutschem Recht gewährte Markenschutz in gleicher Weise für den inländischen Handel wie auch für Einfuhren. Artikel 36 EWG-Vertrag verlange, daß zusätzliche Umstände festzustellen seien, die den Schluß erlaubten, daß der Markenschutz nur zur Verschleierung einer Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten diene. Derartige Umstände seien im vorliegenden Fall nicht erkennbar.

Die Klägerin schlägt daher vor, dem BGH zu antworten, daß eine unzulässige Behinderung des Handels zwischen Mitgliedstaaten im Sinne der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag nicht gegeben sei.

7. Die *Bundesregierung* legt zunächst die innerstaatliche deutsche Rechtslage dar. Um schutzfähig zu sein, müsse ein Zeichen Unterscheidungskraft besitzen, d. h., die angesprochenen Verkehrskreise müßten es als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb verstehen.

Der BGH habe im vorliegenden Fall angenommen, daß die Bezeichnung „quattro" nicht als von Anfang an schutzfähiges Zeichen angesehen werden könne. Dies treffe zu, da es sich bei dieser Bezeichnung um die italienische Zahl „4" handele, so daß sie einen Hinweis auf die Herkunft der Waren darstelle, und da im übrigen an Zahlen allgemein ein erhebliches Freihaltebedürfnis bestehe.

Auch ein nicht schutzfähiges Zeichen wie „quattro" könne jedoch gemäß § 4 Absatz 3 WZG als Warenzeichen eingetragen werden, wenn es sich im Verkehr als Kennzeichen der Waren aus dem Betrieb des Zeicheninhabers durchgesetzt habe.

Nach der Rechtsprechung des BGH hänge der erforderliche Grad der Verkehrsdurchsetzung von den Umständen des Einzelfalls und insbesondere davon ab, ob an der jeweiligen Bezeichnung ein Freihaltebedürfnis bestehe. Je stärker das Bedürfnis an der Freihaltung der Bezeichnung für den allgemeinen Gebrauch sei, um so strengere Anforderungen seien an den Grad der Verkehrsdurchsetzung zu stellen. Im vorliegenden Fall habe

der BGH angenommen, daß ein erhebliches Interesse der Fachkreise im Automobilbau bestehe, die in vielfacher Hinsicht bedeutsame Zahl „4" (4 Räder, 4 Türen, 4 Sitze, 4 Zylinder, 4 Ventile usw.) freizuhalten, und daß die in den Vorinstanzen ermittelten Bekanntheitsgrade nicht ausreichten.

Mit Rücksicht auf die Einfuhren von Fahrzeugen aus anderen Mitgliedstaaten mit Bezeichnungen in der Sprache ihres Herstellungslandes teilt die Bundesregierung diese Auffassung. Sie verweist darauf, daß die Berücksichtigung der fremdsprachigen Äquivalente deutschsprachiger Worte oder Begriffe den Bedürfnissen des freien Warenverkehrs Rechnung trage.

Die vorangegangenen Ausführungen betreffend eingetragene Warenzeichen hätten auch Geltung für das auf § 25 WZG gestützte Ausstattungsrecht. Ein solches Ausstattungsrecht gewähre im wesentlichen den gleichen Rechtsschutz wie eine eingetragene Marke. Von der Marke unterscheide es sich lediglich dadurch, daß es nicht durch die Eintragung entstehe, sondern durch Verkehrsgeltung infolge Benutzung des Zeichens. In Anbetracht des starken Freihaltebedürfnisses müsse die Verkehrsdurchsetzung sehr hoch sein.

Sofern der Klägerin der Nachweis dieses hohen Grades an Durchsetzung gelingen sollte, seien ihre Ansprüche begründet, vorausgesetzt, daß eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen „quattro" und „Quadra" bestehe und daß die Beklagte letztere als Kennzeichen benutze. Nach deutschem Recht bestehe Verwechslungsgefahr dann, wenn ein beachtlicher Teil der als Abnehmer der Ware in Betracht kommenden Verkehrskreise die beiden Zeichen trotz vorhandener Abweichungen nicht unterscheide und irrtümlich annehme, es handele sich um Waren mit Herkunft aus demselben Betrieb (Verwechslungsgefahr im engeren Sinne) oder es bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Unternehmen (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne).

Die Vorlagefrage des BGH betreffe in Wirklichkeit zwei verschiedene Fragen, nämlich ob der Schutz der Bezeichnung „quattro" (als Marke oder als Ausstattung) gemeinschaftsrechtlich zulässig sei und ob das Gemeinschaftsrecht es erlaube, auf dieser Grundlage die Verwendung der Marke „Quadra" zu verbieten.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes könne sich der Inhaber eines in einem Mitgliedstaat bestehenden gewerblichen Schutzrechts der Einfuhr von schutzrechtsverletzenden Waren aus einem anderen Mitgliedstaat widersetzen, wenn der Schutz zur Wahrung des spezifischen Gegenstands des nationalen Schutzrechts gerechtfertigt sei.

Die Bundesregierung sei, wie auch schon im „HAG-II"-Fall, der Auffassung, daß zur Prüfung des deutschen Rechts das sekundäre Gemeinschaftsrecht herangezogen werden müsse, insbesondere die Erste Richtlinie.

Nach einer Prüfung der Vorschriften der Richtlinie gelangt die Bundesregierung zu dem Ergebnis, daß das deutsche Recht mit den Vorgaben der Richtlinie übereinstimme, so daß ein Verstoß gegen Artikel 30 EWG-Vertrag von vornherein ausgeschlossen

sei. Zwar erfasse die Richtlinie nicht das durch Benutzung erworbene Ausstattungsrecht, doch erlaube ihre vierte Begründungserwägung es den Mitgliedstaaten, derartige Rechte zu schützen.

Zur Schutzfähigkeit der Bezeichnung „quattro"

Gestützt auf das Urteil Keurkoop (a. a. O.), bei dem es um Geschmacksmuster ging, vertritt die Bundesregierung die Auffassung, bei fehlender Harmonisierung sei es Sache des nationalen Gesetzgebers, die Voraussetzungen für die Anerkennung eines gewerblichen Schutzrechts festzulegen.

Überdies stehe die vom BGH aufgestellte Voraussetzung einer starken Verkehrsdurchsetzung in vollem Einklang mit den Feststellungen des Gerichtshofes zum „spezifischen Gegenstand" des Markenrechts. Ein Schutz würde in diesem Fall nicht nur dem Inhaber der Marke, sondern auch den Verbrauchern zugute kommen, da es die zentrale Aufgabe einer Marke sei, die Gewähr zu bieten, daß alle Erzeugnisse, die mit ihr versehen seien, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden seien (Urteil HAG II, a. a. O., Randnr. 13).

Die Bundesregierung gelangt zu dem Ergebnis, daß die Anerkennung der Schutzfähigkeit der Bezeichnung „quattro" gemeinschaftsrechtlich nicht zu beanstanden sei.

Zum Schutzumfang der Bezeichnung „quattro"

Die Bundesregierung trägt vor, der Gerichtshof habe bisher noch nicht entschieden, ob das Gemeinschaftsrecht den nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten bestehenden eingetragenen Marken hinsichtlich des ihnen zukommenden Schutzumfangs Grenzen setze. So habe der Gerichtshof im Urteil Terranova (a. a. O., Randnr. 4) und im Urteil vom 30. Januar 1985 in der Rechtssache 35/83 (BAT, Slg. 1985, 363, Randnr. 35) nicht ausdrücklich zur Verwechslungsgefahr Stellung genommen.

Nach Auffassung der Bundesregierung fällt diese Frage in den Aufgabenbereich der nationalen Gesetzgeber, da das Gemeinschaftsrecht nur in den Fällen des Artikels 36 Satz 2 EWG-Vertrag eingreife. Die genannte Richtlinie könne nicht herangezogen werden, da sie keine Anhaltspunkte für die Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr biete.

Die Bezeichnung „Quadra" sei eine Phantasiebezeichnung, die lediglich Anklänge an das Zahlwort „4" hervorrufe und somit nicht aus einer freizuhaltenden Angabe gebildet worden sei.

Zur Anwendung von Artikel 36 Satz 2 EWG-Vertrag

Nach Auffassung der Bundesregierung gibt es im vorliegenden Verfahren keinen Anhaltspunkt dafür, daß ein Anwendungsfall dieser Bestimmung vorläge.

8. Die *Regierung des Vereinigten Königreichs* weist zunächst darauf hin, daß der vorliegende Fall sich von der Mehrzahl der bereits vom Gerichtshof entschiedenen Streitigkeiten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes insofern unterscheide, als es nicht allein um die Ausübung eines Warenzeichenrechts gehe, sondern um die Begründung eines Rechts auf nationaler Ebene.

Die Vorlagefrage sei, so wie sie formuliert sei, unvollständig und müsse umformuliert werden, um die Grundsatzfrage, um die es eigentlich gehe, zur Geltung zu bringen. Der Teil der Frage, in dem es um die Qualifizierung als Zahlwort und um die Rolle gehe, die die Zahl „4" im Automobilbau spiele, betreffe eindeutig Tatsachenfragen.

Im Vereinigten Königreich seien sowohl die Bezeichnung „Quadra" als auch die Bezeichnung „quattro" zur Eintragung in das Warenzeichenregister gelangt, woraus sich ergebe, daß die für dieses Register zuständige Behörde der Auffassung gewesen sei, daß zwischen den beiden Bezeichnungen kein Konflikt bestehe. In Ermangelung gemeinschaftsrechtlicher Regeln seien solche unterschiedlichen Auffassungen in den Mitgliedstaaten zulässig (Urteil vom 17. Mai 1988 in der Rechtssache 158/86, Warner Brothers/Christiansen, Slg. 1988, 2605).

Die Beklagte vertrete den Standpunkt, daß die in den Amtssprachen verwendeten Zahlwörter in keinem Mitgliedstaat als Warenzeichen eintragungsfähig sein sollten.

Wie sich aus der Ersten Richtlinie ergebe, könnten Zahlwörter aber Unterscheidungskraft haben.

Bei der Frage des BGH gehe es um die Unterscheidung zwischen dem Recht der Mitgliedstaaten, angesichts des Fehlens gemeinschaftlicher Regeln das Bestehen von Immaterialgüterrechten zu kontrollieren und gesetzlich zu regeln, und dem Recht der Gemeinschaft, die Ausübung derartiger Rechte zu kontrollieren, und speziell um die Vereinbarkeit etwaiger Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend das Vorhandensein, den Geltungsbereich und die Bedeutung des Begriffs „Unterscheidungskraft" mit dem Gemeinschaftsrecht.

Bis zu einer Harmonisierung der verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften durch die Erste Richtlinie sei es Sache jedes einzelnen Mitgliedstaats, die Elemente, die zur Begründung eines gültigen Warenzeichens und seiner wirksamen Eintragung erforderlich seien, festzulegen und insbesondere den Begriff „Unterscheidungskraft" zu definieren.

Es sei Sache der nationalen Gesetzgeber, die Voraussetzungen und die Modalitäten des den Immaterialgüterrechten zukommenden Schutzes festzulegen (Urteile vom 29. Februar 1968 in der Rechtssache 24/67, Parke, Davis, Slg. 1968, 85, und vom 24. Januar 1989 in der Rechtssache 341/87, EMI Electrola, Slg. 1989, 79, Randnr. 11).

Wie sich aus dem Urteil HAG II (a. a. O.) ergebe, sei die Hauptfunktion des Warenzeichens, die darin bestehe, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermögliche, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden, nur aufgrund des Vorhandenseins

von Kennzeichen als notwendigem Bestandteil eines Warenzeichens möglich. In der Rechtsprechung des Gerichtshofes finde sich kein Anhaltspunkt dafür, daß der Begriff der Unterscheidungskraft keine Anwendung auf ein Warenzeichen finden sollte, nur weil dieses einen besonderen Charakter, etwa den eines Zahlworts, habe.

Die Richtlinie verbiete den Mitgliedstaaten ausdrücklich, die Anerkennung von Zahlen als Marken auszuschließen.

Sobald die Richtlinie in Kraft trete, werde die Auslegung ihrer Vorschriften einschließlich derjenigen über die Unterscheidungskraft eine Angelegenheit des Gemeinschaftsrechts und damit Sache des Gerichtshofes. Dieser Augenblick sei allerdings noch nicht gekommen.

Es sei daher Sache der deutschen Gerichte, nach deutschem Recht festzustellen, ob das der Klägerin zustehende Warenzeichen in der Bundesrepublik wirksam eingetragen worden sei und ob das der Beklagten zustehende Warenzeichen mit dem Warenzeichen der Klägerin verwechselt werden könne.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs schlägt daher vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten:

Es stellt keine unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels im Sinne der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag dar, wenn einem im Mitgliedstaat A tätigen Tochterunternehmen eines im Mitgliedstaat B ansässigen Automobilherstellers die zeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung „Quadra", die der Hersteller in seinem Heimatstaat und anderwärts bislang ungehindert für ein allradgetriebenes Kraftfahrzeug verwendet, im Mitgliedstaat A verboten werden muß, weil ein anderer Automobilhersteller in diesem Mitgliedstaat (A) ein Warenzeichen-und/oder ein Ausstattungsrecht an dem Wort „quattro" — nach dem innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaats A zu Recht — geltend macht, obwohl dieses Wort in einem anderen Mitgliedstaat die Bedeutung eines Zahlworts hat, *unabhängig davon, ob es diese Bedeutung in weiteren anderen Mitgliedstaaten deutlich erkennen läßt, vorausgesetzt, daß das Warenzeichen im Mitgliedstaat A tatsächlich kennzeichnend ist für seinen Inhaber, daß es nicht im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden ist und daß die Einfuhr von Kraftfahrzeugen, die das Warenzeichen „Quadra" tragen, in diesem Staat zu Verwechslungen mit Kraftfahrzeugen führen kann, die das Warenzeichen „quattro" tragen.*

9. Nach Auffassung der *Kommission* zielt die Frage darauf ab, inwieweit bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Wortes wie „quattro" nach nationalem Recht die Situation in anderen Mitgliedstaaten in Betracht zu ziehen sei.

Der Schutz dieser Bezeichnung stelle eine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung im Sinne von Artikel 30 EWG-Vertrag dar, indem sich der Warenzeicheninhaber einer Vermarktung von Produkten aus anderen Mitgliedstaaten, die ein verwechslungsfähiges Warenzeichen trügen, widersetzen könne. Artikel 36 lasse Ausnahmen vom Verbot derartiger Maßnahmen unter der Voraussetzung zu, daß sie weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellten.

Der Gerichtshof habe festgestellt, daß der EWG-Vertrag den Bestand der durch die nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaats eingeräumten gewerblichen Schutzrechte grundsätzlich nicht berühre (Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74, Centrafarm, Slg. 1974, 1183, Randnrn. 4 bis 7), wenn es an einer Rechtsvereinheitlichung oder-angleichung innerhalb der Gemeinschaft fehle (Urteil Keurkoop, a. a. O., Randnr. 18, und Urteil Thetford, a. a. O., Randnr. 12).

Die Kommission geht sodann auf die Rechtsetzungstätigkeit der Gemeinschaft im Bereich des Markenrechts ein. Was die Erste Richtlinie angehe, so enthalte diese abgesehen von Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe g, der die Ungültigerklärung oder den Ausschluß der Eintragung einer Marke vorsehe, wenn diese mit einer im Ausland benutzten Marke verwechselt werden könne, keine Vorschrift darüber, inwieweit die zuständigen nationalen Stellen die Situation in anderen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen hätten. Demgegenüber verbiete der Vorschlag für eine Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (a. a. O.) die Eintragung einer generischen oder deskriptiven Bezeichnung, auch wenn diese Eigenschaft nur in einem Teil des Gemeinsamen Marktes vorliegen sollte.

Somit ergebe sich aus dem Gemeinschaftsrecht in seinem gegenwärtigen Stand keine ausdrückliche allgemeine Verpflichtung für die auf dem Gebiet des Markenrechts zuständigen nationalen Stellen, auf die Situation in anderen Mitgliedstaaten Rücksicht zu nehmen.

Der Schutz der rechtmäßigen Ausübung der durch das Recht eines Mitgliedstaats eingeräumten Rechte dürfe jedoch gemäß Artikel 36 Satz 2 EWG-Vertrag nicht dazu führen, daß künstliche Abschottungen innerhalb des Gemeinsamen Marktes beibehalten oder geschaffen würden (Urteil Terranova, a. a. O., Randnr. 7, und Urteil Keurkoop, a. a. O., Randnr. 24).

Die Gefahr solcher Auswirkungen könne angesichts der besonderen Umstände des vorliegenden Falles nicht ausgeschlossen werden:

— Bei der Bezeichnung „quattro" handele es sich um die italienische Version des Zahlworts „vier", die nach den Feststellungen des BGH in Deutschland weithin verstanden werde.

— Diese Bezeichnung oder ähnliche Bezeichnungen würden in den Mitgliedstaaten romanischer Sprache wegen ihres Zahlwortcharakters häufig mit beschreibendem Charakter verwendet.

— Die Zahl „4" spiele eine wichtige Rolle zur Beschreibung der technischen Beschaffenheit von Produkten des Automobilsektors; so verwende die Klägerin die Bezeichnung „quattro" für alle von ihr hergestellten Fahrzeuge mit Vierradantrieb. Die streitige Bezeichnung rücke somit in die Höhe rein deskriptiver Bezeichnung wie „Turbo" oder „Injection".

In einer Vielzahl von Mitgliedstaaten sei daher der warenzeichenrechtliche Schutz für die Bezeichnung „quattro" in bezug auf den hier fraglichen Produktsektor ausgeschlossen.

Die nationalen Stellen dürften nicht in allen Fällen die Augen vor den Anforderungen der Bestimmungen des EWG-Vertrags über die Grundfreiheiten verschließen, sondern seien in einer Situation, wie sie dem Ausgangsverfahren zugrunde liege, gehalten, etwaige in anderen Mitgliedstaaten herrschende Umstände in Betracht zu ziehen und ein etwaiges Freihaltebedürfnis unter Berücksichtigung der Existenz der Gemeinschaft sowie der Erfordernisse des freien Warenverkehrs zu beurteilen. Eine solche Verpflichtung könnte möglicherweise auch aus Artikel 5 EWG-Vertrag abgeleitet werden.

Die Kommission stützt diese Auffassung auf zahlreiche Urteile des Gerichtshofes, denen zufolge die zuständigen innerstaatlichen Stellen auf Beurteilungselemente, die aus anderen Mitgliedstaaten stammten, einzugehen hätten.

So sei z. B. zu prüfen, ob die eingeführten Produkte im Ausfuhrmitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und vermarktet würden (Urteil vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78, Rewe — das sogenannte „Cassis de Dijon"-Urteil —, Slg. 1979, 649, Randnr. 14; Urteil vom 13. März 1984 in der Rechtssache 16/83, Prantl, Slg. 1984, 1299, Randnr. 35). Ferner seien die in anderen Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollen zu berücksichtigen (Urteil vom 17. Dezember 1981 in der Rechtssache 272/80, Biologische Producten, Slg. 1981, 3277, Randnr. 14; Urteil vom 28. Januar 1986 in der Rechtssache 188/84, Kommission/Frankreich, Slg. 1986, 419, Randnr. 16).

Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes seien die zuständigen nationalen Stellen gehalten, zu prüfen, ob ein bestimmtes Produkt in einem anderen Mitgliedstaat mit der Zustimmung des Schutzrechtsinhabers in Verkehr gebracht worden sei (Urteil Centrafarm, a. a. O., Randnrn. 9 bis 11; Urteil vom 9. Juli 1985 in der Rechtssache 19/84, Pharmon, Slg. 1985, 2281, Randnrn. 22 f.; Urteil HAG II, a. a. O., Randnr. 12). Sie müßten ferner prüfen, ob ein bestimmtes Patent in einem anderen Mitgliedstaat genutzt worden sei (Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssache C-30/90, Kommission/Vereinigtes Königreich, Slg. 1992, I-829).

Die Kommission ist der Ansicht, daß unter diesen besonderen Umständen die Zuerkennung eines Warenzeichens oder Ausstattungsrechts in bezug auf die Bezeichnung „quattro" durch die zuständigen nationalen Stellen über das hinausgehe, was Artikel 36 EWG-Vertrag zur Regelung des gewerblichen Rechtsschutzes gestatte.

Diese Überlegungen hätten offensichtlich auch das Deutsche Patentamt veranlaßt, die beiden für die Klägerin eingetragenen Warenzeichen „quattro" zu löschen.

Nach Auffassung der Kommission müssen die Ausführungen zum förmlichen Zeichenrecht (d. h. zur Erlangung eines Markenrechts durch Eintragung) auch für das sachliche Zeichenrecht (Ausstattungsschutz, d. h. durch Benutzung einer bestimmten Bezeichnung gemäß § 25 WZG erworbener Schutz) gelten. Durch die Zuerkennung eines

Ausstattungschutzes in bezug auf die Bezeichnung „quattro" könne somit kein anderes Ergebnis erreicht werden als bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit im Rahmen einer Eintragung.

Daraus folge, daß die Gewährung eines warenzeichenrechtlichen Schutzes für die Bezeichnung „quattro" in bezug auf Automobile eine Behinderung des freien Warenverkehrs darstelle, die nicht durch Artikel 36 EWG-Vertrag gedeckt sei.

Selbst wenn der Gerichtshof dieser Auffassung nicht folgen sollte, so werfe die Geltendmachung eines Warenzeichen- oder Ausstattungsrechts an dem Wort „quattro" Probleme in bezug auf die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts auf. Artikel 36 erlaube Beschränkungen des freien Warenverkehrs nämlich nur, soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt seien, die den spezifischen Gegenstand des in Frage stehenden gewerblichen oder kommerziellen Eigentums ausmachten (Urteil Terranova, a. a. O., Randnr. 5, und Urteil HAG II, a. a. O., Randnr. 12).

Für die Bestimmung der genauen Reichweite des Ausschließlichkeitsrechts des Warenzeicheninhabers sei die Hauptfunktion des Warenzeichens zu berücksichtigen, die darin bestehe, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermögliche, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77, Hoffman-La Roche, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7; Urteil vom 10. Oktober 1978 in der Rechtssache 3/78, Centrafarm, Slg. 1978, 1823, Randnrn. 11 bis 14; Urteil vom 3. Dezember 1981 in der Rechtssache 1/81, Pfizer, Slg. 1981, 2913, Randnr. 8, und Urteil HAG II, a. a. O., Randnr. 14).

Obwohl der Begriff der Verwechslungsgefahr streng genommen erst mit Ablauf der Umsetzungsfrist der Ersten Richtlinie zu einem gemeinschaftsrechtlichen Begriff im engeren Sinne werden könne, so seien die zuständigen nationalen Stellen doch schon heute gehalten, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im nationalen Rahmen den Erfordernissen des Gemeinschaftsrechts Rechnung zu tragen, da sich bei einer ausufernden Interpretation dieses Begriffs Rückwirkungen auf den freien Warenverkehr ergeben könnten, die nicht mehr von Artikel 36 EWG-Vertrag gedeckt seien (vgl. die Schlußanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache C-10/89, HAG II, a. a. O., Nrn. 36 und 48).

Es sei daher notwendig, die Begriffe der Ähnlichkeit der Zeichen, der Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen und der tatsächlichen Verwechslungsgefahr eng auszulegen, um den freien Verkehr nicht mehr zu behindern, als es zum Schutz der Marken nötig sei.

Im übrigen müßten aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Marken in ihrer Gesamtheit gesehen werden, um zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Kommission verweist auf die Definition des Begriffs der Verwechslungsgefahr in der Ersten Richtlinie.

Dementsprechend müsse berücksichtigt werden, daß die Beklagte ihre Fahrzeuge unter der zusammengesetzten Bezeichnung „Espace Quadra" vertreibe, während die Klägerin die Bezeichnung „quattro" stets zusammen mit der Marke Audi benutze.

Die Kommission schlägt daher vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten:

Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag stehen einer innerstaatlichen Regelung entgegen, nach der einem im Mitgliedstaat A tätigen Tochterunternehmen eines im Mitgliedstaat B ansässigen Automobilherstellers die zeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung „Quadra", die der Hersteller in seinem Heimatstaat und anderwärts bislang ungehindert für ein allradgetriebenes Kraftfahrzeug verwendet, im Mitgliedstaat A verboten werden muß, weil ein anderer Automobilhersteller in diesem Mitgliedstaat (A) ein Warenzeichen- und/oder ein Ausstattungsrecht an dem Wort „quattro" geltend macht.

G. C. Rodríguez Iglesias

Berichterstatter