DOMSTOLENS DOM
30. november 1993 *

I sag C-317/91,

angående en anmodning, som Bundesgerichtshof i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Deutsche Renault AG

mod

Audi AG,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EØF-traktatens artikel 30 og 36,

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, O. Due, afdelingsformændene G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco og D.A.O. Edward samt dommerne R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn og J.L. Murray,

generaladvokat: G. Tesauro
justitssekretær: ekspeditionssekretær H.A. Rühl,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

* Processprog: tysk.

— Deutsche Renault AG ved advokat H. Kroitzsch, Karlsruhe

— Audi AG ved advokat Brandi-Dohrn, München

— den tyske regering ved Regierungsdirektor J. Karl, Forbundsøkonomiministeriet, Ministerialrat A. von Mühlendahl og Regierungsdirektor A. Dittrich, Forbundsjustitsministeriet, som befuldmægtigede

— Det Forenede Kongerige ved S. Cochrane, Treasury Solisitor's Department, som befuldmægtiget

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Langeheine, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der er afgivet mundtlige indlæg af parterne i retsmødet den 9. februar 1993, hvorunder Deutsche Renault AG var repræsenteret af advokaterne H. Kroitzsch og Graf von Luckner, Hamburg, og Det Forenede Kongeriges regering var repræsenteret af Barrister A. M. Silverleaf,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 9. juni 1993,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 21. november 1991 indgået til Domstolen den 9. december 1991 har Bundesgerichtshof (Første Afdeling for Borgerlige Sager) i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af EØF-traktatens artikel 30 og 36 for at kunne afgøre, om beskyttelsen af en betegnelse, der består af et ord, som er et talord på en anden medlemsstats sprog end sproget i indførselsmedlemsstaten, er forenelig med disse forskrifter.

2 Dette spørgsmål er blevet rejst under en sag mellem Deutsche Renault AG (herefter benævnt »Renault«), der er en fransk automobilproducents tyske datterselskab, og Audi AG (herefter benævnt »Audi«), som er en tysk automobilproducent. Sagen vedrører Renault's brug af betegnelsen »Quadra«.

3 Det fremgår af sagen, at spørgsmålet er blevet forelagt inden for rammerne af følgende retlige og faktiske omstændigheder.

4 I henhold til Warenzeichengesetz (den tyske varemærkelov, herefter benævnt »WZG«) kan tal ikke registreres som varemærker (WZG's § 4, stk. 2, nr. 1), medmindre det pågældende tegn er blevet indarbejdet i omsætningen som kendetegn for de varer, det er anbragt på (WZG's § 4, stk. 3). Endvidere kan indehaveren af et varemærke ikke hindre en konkurrent i at foretage angivelser på sine varer vedrørende varernes særlige egenskaber, såfremt disse angivelser ikke sker som varemærke. Endelig beskyttes en præsentationsform (»Ausstattung«), der i de interesserede erhvervskredse anses for at skabe et tilstrækkeligt særpræg, i det væsentlige på samme måde som et registreret varemærke (WZG's § 25).

5 Audi har to gange ladet varemærket »quattro« registrere i det tyske varemærkeregister. Selskabet har siden 1980 markedsført personbiler med firhjulstræk under denne betegnelse. Renault markedsførte i midten af marts 1988 på det tyske

marked et firhjulstrukket motorkøretøj, der var fremstillet i Frankrig, og som allerede solgtes i andre europæiske lande, under betegnelsen »Espace Quadra«.

6 I marts 1988 anmodede Renault Deutsches Patentamt om slettelse af begge Audi's varemærker. Ved afgørelser af 9. august og 11. oktober 1990 slettede Deutsches Patentamt's Afdeling for Varemærker begge varemærker »quattro« med den begrundelse, at et tal ikke kan registreres, heller ikke hvis det gengives på et fremmed sprog; desuden var der på registreringstidspunktet ikke opnået den nødvendige indarbejdelse i omsætningen. Bundespatentgericht gav ikke Audi medhold i dets søgsmål mod disse afgørelser, men tillod dog appel i form af »Rechtsbeschwerde«. Bundespatentgericht fastslog bl.a., at der er behov for at udelukke enerettigheder over ordet »quattro«, der er det italienske ord for tallet 4, både med hensyn til den indenlandske omsætning og — først og fremmest — i forbindelse med import og eksport i automobilbranchen. Ifølge Bundespatentgericht har tallet 4 i denne branche i forbindelse med reklame eller typebetegnelser i øvrigt en betydning, der ikke kan sammenlignes med den rolle, noget andet tal spiller.

7 I den retstvist, der ligger til grund for den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse, har Audi påstået Renault dømt til at undlade brug af betegnelsen »Quadra« og til at betale erstatning. Audi har i denne forbindelse gjort gældende, at der foreligger en fare for at forveksle betegnelserne »quattro« og »Quadra«, og selskabet har begrundet sin påstand med rettigheder, som det støtter på varemærkeregistreringen og på den beskyttede indarbejdelsesret (»Ausstattungsrecht«) i henhold til § 25 i WZG. § 25 i WZG inddrages i hovedsagen, fordi bestemmelsen under visse forudsætninger giver mulighed for at beskytte et varemærke, der ikke er registreret.

8 Audi fik medhold i første instans. Landgericht München I (Syvende Afdeling for Handelssager) henviste i sin afgørelse af 30. november 1988 bl.a. til faren for en fonetisk og begrebsmæssig forveksling af »quattro« og »Quadra«. Begge begreber refererer nemlig for de samme varers vedkommende — motorkøretøjer med firhjulstræk — til tallet 4.

9 Oberlandesgericht München (Sjette Afdeling for Borgerlige Sager) frifandt Audi i sin dom af 21. september 1989 (dvs. på et tidligere tidspunkt end de i præmis 6 nævnte afgørelser fra Deutsches Patentamt). Retten støttede sig i det væsentlige på den beskyttede indarbejdelsesret og fastslog især, at de påstande, Audi påberåbte sig på grundlag heraf, var begrundede, og at der ikke forelå et behov for at udelukke enerettigheder over betegnelsen af hensyn til konkurrenternes interesse. De forbrugerundersøgelser, som Audi havde forelagt, godtgjorde, at der forelå den fornødne indarbejdelse i omsætningen, idet det fremgik af dem, at 61,1% af de adspurgte (og mellem 79,8% og 87,9% af de adspurgte kørekortindehavere, bilejere, bilister, samt personer med tilknytning til branchen og personer, der påtænkte at købe bil) kendte betegnelsen »quattro« i forbindelse med motorkøretøjer, og at 51,2% af de adspurgte forbandt betegnelsen med en bestemt bilproducent.

10 Renault iværksatte revisionsanke til Bundesgerichtshof. Denne ret nåede i modsætning til Oberlandesgericht München til den opfattelse, at bilproducentkredse har en betydelig interesse i, at det for denne branche i mange henseender vigtige 4-tal heller ikke i den italienske version, hvis betydning forstås i vidt omfang i Tyskland, kan være genstand for enerettigheder. Den grad af bekendthed, som Oberlandesgericht München fastslog, at der forligger, er ifølge Bundesgerichtshof ikke tilstrækkelig til at skabe en indarbejdelsesret, eller til at opfylde betingelsen om langvarig brug af mærket. Betegnelsen »quattro« kan derfor kun opnå beskyttelse i henhold til Warenzeichengesetz, såfremt retten i den instans, der skal fastslå, hvilke faktiske omstændigheder der foreligger i sagen, ved en fornyet vurdering af disse kommer til den konklusion, at betegnelsen »quattro« har opnået den fornødent høje bekendthedsgrad i omsætningen. At dette er tilfældet, ville i givet fald kunne fastslås ved ny sagkyndige erklæringer vedrørende forbrugerundersøgelserne.

11 Såfremt det godtgøres, at betegnelsen »quattro« er tilstrækkelig bekendt, må betegnelsen også tillægges større adskillelsesevne og tilsvarende videre beskyttelse. Under disse omstændigheder måtte det altså konstateres, at der foreligger en risiko for forveksling med betegnelsen »Quadra«, og det måtte følgelig forbydes Renault at anvende denne betegnelse som mærke i Tyskland.

12 Da Renault anser et sådant forbud for at være en ulovlig begrænsning af samhandelen inden for Fælleskabet, har Bundesgerichtshof for at kunne afgøre, om det er nødvendigt at hjemvise sagen med henblik på en yderligere opklaring af sagens faktiske omstændigheder — hjemvisningen ville være overflødig, såfremt forbuddet mod at anvende betegnelsen »Quadra« er ulovligt i henhold til fællesskabsretten — besluttet at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Foreligger der en ulovlig begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. EØF-traktatens artikel 30 og 36, såfremt det skal forbydes et datterselskab i medlemsstat A af en automobilproducent i medlemsstat B at anvende betegnelsen 'Quadra' som kendetegn — en betegnelse som producenten hidtil frit har anvendt i medlemsstat B og andre steder for et firhjulstrukket motorkøretøj — idet en anden automobilproducent i medlemsstat A med støtte i lovgivningen i medlemsstat A anfører at have ret til ordet 'quattro' som varemærke og/eller indarbejdet betegnelse, selv om ordet i en anden medlemsstat er et talord og i flere andre medlemsstater klart opfattes således, og selv om det dermed betegnede 4-tal i mange henseender spiller en betydelig rolle inden for produktion og salg af automobiler?«

13 Hvad nærmere angår de faktiske omstændigheder i hovedsagen, de relevante nationale og fællesskabsretlige retsbestemmelser, retsforhandlingernes forløb samt de skriftlige indlæg, der er indgivet for Domstolen, henvises til retsmøderapporten. Disse omstændigheder omtales derfor i det følgende kun i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen af Domstolens argumentation.

14 Indledningsvis skal der henvises til, at fristen for at inkorporere Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) i henhold til artikel 1 i Rådets beslutning 92/10/EØF af 19. december 1991 (EFT 1992 L 6, s. 35) blev forlænget til den 31. december 1992. Dette direktiv, der i øvrigt kun angår registrerede varemærker og ikke indarbejdelsesretten, kan derfor på baggrund af sin tidsmæssige gyldighed i hvert fald ikke anvendes i den foreliggende sag, der udelukkende skal bedømmes ud fra EØF-traktatens artikel 30 og 36.

15 Det præjudicielle spørgsmål berører på to måder problemet om, hvorvidt nationale retsforskrifter af den her foreliggende art er forenelige med fællesskabsretten: For det første med hensyn til stiftelse af retten til betegnelsen, idet betegnelsen »quattro« i henhold til de nationale regler ville kunne beskyttes inden for rammerne af varemærkeretten; for det andet med hensyn til udøvelsen af retten, da der ifølge de nationale retsforskrifter kunne antages at foreligge en fare for forveksling af betegnelserne »quattro« og »Quadra«.

16 Disse to punkter skal undersøges efter hinanden.

Stiftelsen af retten til betegnelsen »quattro«

17 I henhold til traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, som artikel 30 hører til, er kvantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning forbudt mellem medlemsstaterne. Disse bestemmelser er dog ifølge artikel 36, første punktum, ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

18 I henhold til artikel 36, andet punktum, må de i første punktum nævnte forbud og restriktioner »hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne«.

19 Ifølge dom af 14. december 1979 (sag 34/79, Henn og Darby, Sml. s. 3795, præmis 21) er formålet med artikel 36, andet punktum, at hindre, at restriktioner vedrørende handelen, som er begrundet i de i første punktum anførte hensyn, misbruges til andre formål og benyttes til forskelsbehandling af varer fra andre medlemsstater eller til en indirekte beskyttelse af nationale produkter.

20 Domstolen har fastslået, navnlig i dom af 14. september 1982 (sag 144/81, Keurkoop, Sml. s. 2853) og af 5. oktober 1988 (sag 238/87, Volvo, Sml. s. 6211) med hensyn til mønstre og modeller og i dom af 30. juni 1988 (sag 35/87, Thetford, Sml. s. 3585) vedrørende patenter, at da der ikke er tilvejebragt ensartethed inden for Fællesskabets rammer eller sket en tilnærmelse af lovgivningerne, henhører fastsættelsen af betingelserne for og de nærmere regler om beskyttelse af en immateriel rettighed under national regulering.

21 Som følge heraf afhænger forudsætningerne for beskyttelsen af en betegnelse som »quattro« af national ret med forbehold af de grænser, der er opstillet i artikel 36, andet punktum.

22 Det bemærkes for det første, at der i de omtvistede nationale retsforskrifter, således som disse fortolkes af den forelæggende ret, opstilles meget strenge betingelser for varemærkebeskyttelse af en betegnelse som »quattro«.

23 Ud over de lovbestemte begrænsninger vedrørende registrering af et tal som varemærke (jf. ovenfor, præmis 4) gælder det, at et tegn, der ikke er registreret, generelt kun er beskyttet, når det i de berørte kredse er indarbejdet i omsætningen, dvs. når den tyske offentlighed opfatter tegnet som en angivelse af, at den vare, det er anbragt på, stammer fra en bestemt virksomhed. Dette er kun tilfældet, når størsteparten af forbrugerne har dette indtryk.

24 Denne grad af bekendthed, som den forelæggende ret kræver, skal være endnu højere, når der, som det er tilfældet i automobilbranchen med hensyn til tallet 4, er tale om et tegn, der er behov for at udelukke enerettigheder over. På grund af det store behov i så henseende har Bundesgerichtshof anset den grad af bekendthed, der indtil videre er blevet godkendt, for ikke at være tilstrækkelig.

25 Disse regler gælder i øvrigt også ved en gengivelse af tallet i en fremmedsproget version, såfremt det pågældende sprog er tilstrækkelig bekendt i Tyskland.

26 Endelig fremgår det af WGZ's § 16 — der finder analog anvendelse på indarbejdelsesretten — at en konkurrent ikke gennem beskyttelsen af tegnet hindres i at anbringe angivelser på sine varer vedrørende disses egenskaber, såfremt disse angivelser ikke anvendes som varemærke. Der gælder de samme regler for beskrivende betegnelser på fremmedsprog. De retter, der skulle træffe afgørelse i hovedsagen, mente dog ikke, at anvendelsen af betegnelsen »Quadra« skete på beskrivende vis.

27 For det andet skal det fastslås, at det ikke fremgår af sagens akter, at en producent i en anden medlemsstat er hindret i på samme betingelser at gøre krav på den beskyttelse, der indrømmes et registreret eller ikke registreret varemærke i henhold til tysk ret, eller at denne beskyttelse er forskellig, alt efter om den vare, som det pågældende tegn er anbragt på, er af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse.

28 Nationale retsforskrifter som dem, der er omtvistet i hovedsagen, og som under de ovenfor nævnte forudsætninger begrunder en eneret til brug af en betegnelse som »quattro«, er følgelig hverken udtryk for en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af handelen inden for Fællesskabet.

Faren for forveksling af betegnelserne »quattro« og »Quadra«

29 Med hensyn til udøvelsen af rettigheden har Kommissionen fremført, at begrebet faktisk forvekslingsrisiko skal fortolkes strengt for ikke at hindre de frie varebevægelser mere, end hvad der er nødvendigt af hensyn til varemærkebeskyttelsen. I artikel 36, der udgør en undtagelse til et grundlæggende princip i fællesmarkedet, er begrænsninger af de frie varebevægelser kun tilladt, såfremt de er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der er specifikke for den industrielle eller kommercielle ejendomsret, der er tale om.

30 I denne forbindelse skal der først henvises til, at varemærkerettens særlige genstand består i, at indehaveren af et varemærke beskyttes mod faren for forvekslinger, som trejdemand på retsstridig vis ville kunne bruge til at drage fordel af det omdømme, varemærkeindehaverens produkter har (dom af 31.10.1974, sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop, Sml. s. 1183, præmis 8, og af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF, »HAG II«, Sml. I, s. 3711, præmis 14).

31 Det bemærkes endvidere, at fastlæggelsen af kriterierne for, at der foreligger en risiko for forveksling, udgør en del af de nærmere regler om beskyttelse af varemærker, der som ovenfor anført (præmis 20) henhører under national lovgivning. Varemærkeretten som eneret og beskyttelsen mod forvekslelige tegn udgør nemlig, sådan som generaladvokaten med rette har anført i punkt 21 i sit forslag til afgørelse, egentlig to sider af samme sag: en indskrænkning eller udvidelse af beskyttelsesomfanget betyder ikke andet end en indskrænkning eller udvidelse af varemærkerettens betydning som sådan. Begge aspekter skal følgelig reguleres ved én enkelt og ensartet retskilde — for indeværende altså national ret.

32 Fællesskabsretten gør det ikke nødvendigt at fortolke begrebet forvekslingsrisiko snævert.

33 Det skal dog herved bemærkes, at national ret er underlagt begrænsningerne i traktatens artikel 36, andet punktum. Der er imidlertid intet i sagen, der tyder på, at disse begrænsninger er overskredet. Særligt er der intet, der giver grund til at antage, at de tyske domstole foretager en udvidende fortolkning af forvekslingsbegrebet, når det drejer sig om beskyttelse af en tysk producents varemærke, men anlægger en indskrænkende fortolkning af begrebet, når det drejer sig om beskyttelse af et varemærke, der indehaves af en producent i en anden medlemsstat.

34 Under disse omstændigheder er nationale retsforskrifter af den her foreliggende art, i henhold til hvilke en eneret til at anvende en betegnelse som »quattro« kan bruges til at forhindre anvendelsen af en betegnelse som »Quadra«, der antages at

skabe en risiko for forveksling med førstnævnte betegnelse, hverken udtryk for en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af handelen inden for Fællesskabet.

35 Kommissionen har desuden gjort gældende, at sammensatte varemærker ved vurderingen af spørgsmålet om forvekslingsrisiko skal ses i deres helhed, således at der i den foreliggende sag skal tages højde for, at de pågældende motorkøretøjer markedsføres under henholdsvis betegnelsen Espace Quadra og Audi quattro.

36 I henhold til tysk ret foreligger der en risiko for forveksling af to tegn ikke kun, når de interesserede kredse ved en fejltagelse ville kunne antage, at de pågældende varer stammer fra én og samme virksomhed (direkte forvekslingsrisiko), men også når den forkerte antagelse beror på en formodning om en organisatorisk eller økonomisk forbindelse mellem de pågældende virksomheder, som for eksempel en licensaftale, i henhold til hvilken den ene virksomhed er berettiget til at fremstille en vare, der har de samme egenskaber som den anden producents vare (forvekslingsrisiko i bredere forstand).

37 Den beskyttelse, der i national ret gives mod sidstnævnte risiko for forveksling, kan ikke påtales i henhold til fællesskabsretten, da beskyttelsen svarer til varemærkerettens særlige genstand, der, som anført ovenfor, består i at beskytte indehaveren mod forvekslingsrisikoen.

38 Det tilkommer den nationale ret at besvare spørgsmålet, om anvendelsen af ordene »quattro« og »Quadra« i sammensatte betegnelser som »Audi quattro« og »Espace Quadra« er tilstrækkelig til at udelukke en forvekslingsrisiko, også selv om det måtte være konstateret, at betegnelsen »quattro« har en høj grad af bekendthed.

39 Det følger af de ovenfor anførte betragtninger, at det præjudicielle spørgsmål skal besvares således, at der ikke foreligger en ulovlig begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. EØF-traktatens artikel 30 og 36, såfremt det skal forbydes et datterselskab i medlemsstat A af en automobilproducent i medlemsstat B at anvende betegnelsen »Quadra« som kendetegn — en betegnelse som producenten hidtil frit har anvendt i medlemsstat B og andre steder for et firhjulstrukket motorkøretøj — idet en anden automobilproducent i medlemsstat A med støtte i lovgivningen i medlemsstat A anfører at have ret til ordet »quattro« som varemærke og/eller indarbejdet betegnelse, selv om ordet i en anden medlemsstat er et talord og i flere andre medlemsstater klart opfattes således, og selv om det dermed betegnede 4-tal i mange henseender spiller en betydelig rolle inden for produktion og salg af automobiler.

Sagens omkostninger

40 De udgifter, der er afholdt af den tyske regering og Det Forenede Kongerige og af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Bundesgerichtshof ved kendelse af 21. november 1991, for ret:

Der foreligger ikke en ulovlig begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. EØF-traktatens artikel 30 og 36, såfremt det skal forbydes et

datterselskab i medlemsstat A af en automobilproducent i medlemsstat B at anvende betegnelsen »Quadra« som kendetegn — en betegnelse som producenten hidtil frit har anvendt i medlemsstat B og andre steder for et firhjulstrukket motorkøretøj — idet en anden automobilproducent i medlemsstat A med støtte i lovgivningen i medlemsstat A anfører at have ret til ordet »quattro« som varemærke og/eller indarbejdet betegnelse, selv om ordet i en anden medlemsstat er et talord og i flere andre medlemsstater klart opfattes således, og selv om det dermed betegnede 4-tal i mange henseender spiller en betydelig rolle inden for produktion og salg af automobiler.

Due Mancini Moitinho de Almeida Diez de Velasco

Edward Joliet Schockweiler

Rodríguez Iglesias Zuleeg Kapteyn Murray

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 30. november 1993.

J.-G. Giraud
Justitssekretær

O. Due
Præsident.