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.

Da der ikke er tilvejebragt ensartethed inden for Fællesskabets rammer eller sket en tilnærmelse af lovgivningerne, henhører fastsættelsen af betingelserne for beskyttelse af en betegnelse som »quattro« og fastlæggelsen af kriterierne for, at der foreligger en risiko for forveksling mellem to betegnelser — idet fællesskabsretten ikke gør det nødvendigt at fortolke begrebet forvekslingsrisiko snævert — under national regulering med forbehold af de grænser, der er opstillet i traktatens artikel 36, andet punktum.

RETSMØDERAPPORT
i sag C-317/91 *

I — Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger

1. *Den retlige baggrund for retstvisten*

a) *National ret*

Følgende bestemmelser i den tyske varemærkelov (Warenzeichengesetz, herefter benævnt »WZG«), som affattet ved bekendtgørelse af 2. januar 1968 (*Bundesgesetzblatt* I, s. 29), senest ændret ved lov af 7. marts 1990 (*Bundesgesetzblatt* I, s. 422), er relevante for denne sag:

»*§ 4 (Tegn, der ikke kan registreres)*

1. Frie tegn kan ikke registreres i varemærkeregistret.

2. Udelukket fra registrering er endvidere sådanne tegn

1) der ikke har nogen adskillelsesevne eller udelukkende består af tal, bogstaver eller sådanne ord, der indeholder angivelser om varernes produktionsmåde, -tidspunkt

* Processprog: tysk.

og -sted, om varernes beskaffenhed, anvendelse eller om varernes pris-, mængde- eller vægtforhold

...

3. I de i stk. 2, nr. 1, omhandlede tilfælde tillades der dog registrering, såfremt tegnet er blevet indarbejdet i omsætningen som kendetegn for ansøgerens varer.

...«

»*§ 16 (Begrænset virkning af et varemærke)*

Registreringen af et varemærke hindrer ingen i på varer, deres indpakning eller emballage at anbringe sit navn, sit firmanavn, sin adresse samt angivelser om varernes produktionsmåde, -tidspunkt og -sted, og om varernes beskaffenhed, anvendelse eller om varernes pris-, mængde- eller vægtforhold, også i forkortet form, og gøre erhvervsmæssig brug af sådanne angivelser, såfremt dette ikke sker som varemærke.«

»*§ 25 (Misbrug af en vares indarbejdelsesret ('Ausstatungsrecht'))*

1. Den, der i erhvervsmæssig sammenhæng uretmæssigt udstyrer varer eller disses indpakning eller emballage, annonceringer, prislister, forretningsbreve, anbefalinger, regninger eller lignende med en præsentationsform ('Ausstattung'), der i de interesserede erhvervskredse anses for at være kendetegn for den samme slags eller lignende varer, der stammer fra en anden, og den, der markedsfører sådanne uretmæssigt kendetegnede varer i omsætning eller udbyder disse til salg, kan af den krænkede part forbydes en sådan handling.

2. Den, der foretager handlingen forsætligt eller uagtsomt, er forpligtet til at erstatte modparten den herved opståede skade.

...«

»*§ 31 (Forvekslingsrisiko)*

Anvendelsen af bestemmelserne i denne lov er ikke udelukket som følge af en forskel i formen for tegn (billed- og ordtegn) eller som følge af andre afvigelser ved gengivelse af tegn, våben, person- og firmanavne samt andre former for mærker, såfremt der på trods af disse afvigelser foreligger en forvekslingsrisiko i omsætningen.«

b) *Fællesskabsret*

I de indgivne indlæg henvises der til Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), der skal være inkorporeret senest den 31. december 1992 [1].

1 — Rådets beslutning 92/10/EØF af 19.12.1991 (EFT 1992 L 6, s. 35).

Følgende bestemmelser er her relevante:

»Artikel 2 — Varemærkers form

Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

»Artikel 3 — Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde

1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

...

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen

...

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering.

...«

»Artikel 5 — Rettigheder, der er knyttet til varemærket

1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjeneste-

ydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

...«

»Artikel 6 — Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger

1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

...

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

...«

2. *Retstvistens forhistorie*

Audi AG (herefter benævnt »Audi«) er indehaver af to varemærker — »quattro« — som selskabet har ladet registrere i varemærkeregistret for vareklasse 12 (køretøjer: apparater til befordring til lands, til vands og i luften). Audi har siden 1980 solgt firhjulstrukne motorkøretøjer under denne betegnelse.

Deutsche Renault AG (herefter benævnt »Renault«) indførte i midten af marts 1988 på det tyske marked et fransk fremstillet motorkøretøj med firhjulstræk under betegnelsen »Espace Quadra«, som allerede solgtes i andre europæiske lande.

I marts 1988 anmodede Renault Deutsches Patentamt om slettelse af begge Audi's varemærker. Anmodningen blev begrundet med, at betegnelsen »quattro« som et talord ikke kan være genstand for eneret, og at registreringen ikke burde være sket, da betegnelsen ikke var tilstrækkeligt indarbejdet i omsætningen (jf. WZG's § 4, stk. 3). Ved afgørelser af 9. august 1990 og 11. oktober 1990 (altså før afsigelsen af appelinstansens dom, der er blevet indbragt for Bundesgerichtshof) slettede Deutsches Patentamt's Afdeling for Varemærker begge varemærkerne »quattro«. Bundespatentgericht gav ikke Audi medhold i dets søgsmål mod disse afgørelser, men tillod dog appel i form af »Rechtsbeschwerde«.

I den retstvist, der ligger til grund for det præjudicielle spørgsmål, som skal behandles her, har Audi på grundlag af risikoen for forveksling med betegnelsen »quattro« påstået Renault dømt til at undlade brug af betegnelsen »Quadra« og til at betale erstatning. Audi har støttet sine påstande både på begge sine varemærker og på en ret til beskyttelse, som selskabet hævder at have i henhold til WZG's § 25. Audi har i denne forbindelse

henvist til forbrugerundersøgelser, hvorefter betegnelsen »quattro« i høj grad er indarbejdet, både i omsætningen generelt og navnlig blandt bilkøbere og kørekortindehavere. Audi fik medhold i første og anden instans. Appelinstansen fandt, at de påstande, som Audi støttede på WZG's § 25, var begrundede. Forbrugerundersøgelserne dokumenterede, at der forelå den indarbejdelse i omsætningen, der kræves til beskyttelse af varemærket, og ifølge appelinstansen var der ikke noget behov for at udelukke enerettigheder over betegnelsen af hensyn til konkurrenternes interesse, og der forelå en forvekslingsrisiko med betegnelsen »Quadra«, da der var tale om en lignende lyd og den samme betydning.

Renault indgav revisionsanke til Bundesgerichtshof (BGH). BGH nåede i modsætning til appelinstansen 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 kan være genstand for enerettigheder. BGH nåede derfor til det foreløbige resultat, at der til beskyttelse af betegnelsen »quattro« kræves en højere grad af bekendthed end den, som appelinstansen hidtil havde fastslået. BGH udelukkede dog ikke, at der kunne foreligge en sådan bekendthedsgrad. For at påvise denne ville det dog være nødvendigt at hjemvise sagen for at få retstvisten yderligere oplyst.

Under hensyntagen til Renault's påstand om, at det udgør en ulovlig begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne at forbyde Renault at sælge sine biler under betegnelsen »Quadra«, har BGH besluttet at anmode Domstolen om en præjudiciel afgørelse for at kunne afgøre, om det er nødvendigt at hjemvise sagen til den instans, hvor de faktiske omstændigheder i sagen kan behandles, idet en hjemvisning ville være overflødig, såfremt beskyttelsen af varemærket »quattro« over for varemærket »Quadra« er i strid med fællesskabsretten.

3. *Det præjudicielle spørgsmål*

Bundesgerichtshof (Første Afdeling for Borgerlige Sager) har ved kendelse af 21. november 1991 forelagt 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?«

4. *Retsforhandlinger ved Domstolen*

Forelæggelseskendelsen er registreret på Domstolens Justitskontor den 9. december 1991.

I henhold til artikel 20 i protokollen vedrørende EØF-statutten for Domstolen er der indgivet skriftlige indlæg:

— den 9. marts 1992 af Renault ved advokat med møderet for Bundesgerichtshof H. Kroitzsch

— den 25. marts 1992 af Audi ved advokat M. Brandi-Dohrn, München

— den 26. marts 1992 af den tyske regering ved J. Karl, Forbundsøkonomiministeriet, A. von Mühlendahl og A. Dittrich, Forbundsjustitsministeriet, som befuldmægtigede

— den 6. april 1992 af Det Forenede Kongerige ved S. Cochrane, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget

— den 24. marts 1992 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Langeheine, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget.

På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisoptagelse.

II — Skriftlige indlæg for Domstolen

1. *Renault* har indledningvis henvist til, at Audi på grundlag af sit nationale varemærke har opnået international registrering af mærket »quattro« og har gjort varemærkebeskyttelsen gældende i følgende medlemsstater: Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Spanien, Frankrig, Italien og Portugal.

Firmaet Régie Nationale des Usines Renault er indehaver af det franske mærke »Quadra«. Firmaet har opnået international registrering af dette mærke og gjort beskyttelsen gældende i følgende medlemsstater: Forbundsrepublikken Tyskland, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Spanien, Italien og Monaco (sic).

Kun i Tyskland har Audi reageret mod sagsøgte ved sagsanlæg. Desuden tolererer Audi både i Tyskland og i de øvrige medlemsstater de andre bilproducenters anvendelse af tallet »4« — alene eller i en kombination — som kendetegn for firhjulstrukne køretøjer. Med hensyn til Audi's mærke medfører dette i Italien og Spanien imidlertid en fuldstændig forvirring på fonetisk plan.

Registreringen af det tyske varemærke »quattro« stred ifølge Renault lige fra begyndelsen imod reglerne. Ord i et levende fremmedsprog er i henhold til WZG's § 4 normalt udelukket fra registrering, da der består en risiko for vildledning. Audi ville lige så lidt have kunnet få beskyttet talordet »Vier«,

da dette tal har stor betydning inden for automobilindustrien (Renault har fremlagt en liste over de bestanddele af motorkøretøjer, som det er normalt at bruge tallet »4« i forbindelse med). I overensstemmelse hermed kan der heller ikke gives nogen international beskyttelse af dette mærke.

Renault har herefter beskæftiget sig med spørgsmålet om handelshindringer. Renault har anført, at sådanne hindringer opstår ved, at dokumenterne (brochurer og brugsanvisninger) vedrørende de køretøjer, der udbydes til salg, ikke kan fremstilles på ensartet vis for hele Fællesskabets område. Teknikken til fremstilling af dokumenterne gør det nemlig faktisk muligt at beholde samme layout for billederne i de forskellige sproglige versioner af brochurerne og blot ændre teksten.

Som følge af Audi's sagsanlæg har Renault under hensyn til omkostningerne ved at fremstille et specielt layout for Tysklands vedkommende (et layout, der på den anden side ikke ville kunne anvendes i Østrig og Schweiz) måttet fjerne afbildningen af modellen Espace »Quadra« i samtlige sproglige versioner af firmaets Espace-brochurer og dermed måttet indstille enhver form for reklame for denne model. Audi har dermed de facto opnået en beskyttelse i lande, hvor selskabet enten ikke har nogen international beskyttelse af mærket »quattro« (Det Forenede Kongerige, Danmark og Grækenland), eller hvor det tolererer, at betegnelsen »Quadra« anvendes (Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal).

Renault anser dette for at være en massiv begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. Renault har henvist til de konsekvenser, der i tilslutning til appelinstansens afgørelse opstod af forbuddet mod at anvende betegnelsen »Quadra« i Tyskland (fjernelse af alle afbildninger, der indeholdt betegnelsen »Quadra«, og trykning af nye brugsanvisninger).

Audi hindrer ifølge Renault således på uretmæssig vis handelen mellem medlemsstaterne, idet selskabet

— i strid med reglerne har opnået beskyttede rettigheder til den italienske version, »quattro«, af tallet »fire«, som er uundværligt inden for automobilbranchen, og har gjort disse rettigheder gældende

— udelukkende i Tyskland forfølger Renault's anvendelse af betegnelsen »Quadra«, hvorimod Audi tolererer andre producenters brug af tallet »4« og Renault's anvendelse af betegnelsen »Quadra« i andre medlemsstater

— tvinger Renault til at fremstille to versioner af den tysksprogede udgave af brochurer og brugsanvisninger — én version for Tyskland og én for Schweiz og Østrig,

— i betragtning af produktionsomkostningerne i praksis hindrer Renault i at bruge betegnelsen »Quadra«, hvilket har den følge, at Renault ikke i fuldt omfang kan gøre brug af hverken sit franske varemærke »Quadra« eller sit internationalt registrerede mærke »Quadra«.

2. *Audi* har indgivet skriftlige indlæg samt ni retsresponsa til Domstolen. Otte responsa vedrører muligheden for at opnå retsbeskyttelse af tal og talord i henhold til fransk, italiensk, spansk, portugisisk, dansk, græsk og engelsk ret samt i henhold til den uniforme Benelux-lov. Det niende responsum, der er udfærdiget af direktøren for Max-Planck-Institut for Udenlandsk og International Patent-, Ophavs-og Konkurrenceret i München, professor G. Schricker, vedrører den del af tysk ret og fællesskabsretten, der er relevant i den foreliggende retstvist.

Audi har endvidere fremlagt forbrugerundersøgelser, hvoraf det fremgår, at offentligheden generelt, kørekortindehavere og personer, der påtænker at købe bil, kender betegnelsen »quattro«. Denne betegnelse forbindes desuden med en bestemt bilproducent. Heraf følger, at mærket »quattro« er indarbejdet på markedet.

Første og anden retsinstans, der havde kompetence til at undersøge de faktiske omstændigheder i sagen, tog Audi's påstand til følge og nærede — i modsætning til BGH — ikke nogen tvivl om muligheden for at opnå retsbeskyttelse af betegnelsen »quattro«. Men BGH stillede alligevel det præjudicielle spørgsmål under hensyntagen til det tilfælde, at betegnelsen »quattro« måtte kunne beskyttes ifølge tysk ret. Domstolen må altså gå ud fra denne antagelse, når den skal træffe sin afgørelse.

Audi har herefter givet en sammenfatning af G. Schrickers responsum og responsaene vedrørende de forskellige nationale ordninger.

Audi har sammenfattet ordningerne således:

I *Frankrig* kan der opnås beskyttelse for tal og bogstaver, medmindre disse ikke har nogen adskillelsesevne. Audi har fremlagt en liste over franske og udenlandske taltegn, der er registreret i Frankrig.

I *Italien* kan alle tal registreres som varemærke. Audi har fremlagt en liste over alle taltegn, der er registreret i Italien.

I *Spanien* kan tal registreres, medmindre disse er af ren deskriptiv natur. Audi har fremlagt en afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia Madrid af 24. april 1991, hvor en anmodning fra firmaet Fabricación de Automóviles Renault de España og firmaet Régie Nationale des Usines Renault om udslettelse af mærket »quattro« blev afvist med den begrundelse, at dette mærke var et kunstord, der hverken havde generisk eller deskriptiv karakter. Audi har fremlagt en liste over taltegn, der er registreret i Spanien.

I *Portugal* kan talord registreres, hvis de ikke er af deskriptiv karakter.

I *Benelux*-landene er tal i henhold til den uniforme varemærkelov tilladt som varemærker.

I *Danmark* eksisterer der ikke noget udtrykkeligt forbud mod bogstaver eller taltegn, men de krav, der stilles til adskillelsesevnen, medfører et forbud. Betegnelsen »quattro« er dog registreret i Danmark, idet det anses for at være et kunstord.

I *Grækenland* kan der principielt ikke opnås beskyttelse af tal og bogstaver, men retspraksis anerkender en sådan beskyttelse, såfremt tallet ikke beskriver en egenskab.

I *Det Forenede Kongerige* kan tal ifølge loven registreres som varemærke, men i praksis antages det i princippet ikke, at tal har den fornødne adskillelsesevne. En tilstrækkelig adskillelsesevne kan dog opnås gennem benyttelse af tallet, således som det var tilfældet med betegnelsen »quattro«.

Ifølge Audi fremgår det af denne opstilling, at de fleste medlemsstater accepterer, at taltegn kan opnå beskyttelse, og at man følgelig ikke kan forpligte Tyskland til at nægte en beskyttelse på grund af princippet om de frie varebevægelser. Behovet for at udelukke enerettigheder må vurderes på samme måde overalt.

Da tysk ret er mere restriktiv end direktivet (jf. nedenfor, G. Schrickers responsum), idet tysk ret forbyder registrering af et tal, hvorimod direktivet tillader en registrering, har Audi under henvisning til Domstolens dom af 8. oktober 1987 (sag 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Sml. s. 3969) gjort gældende, at de nationale retter skal udforme deres retspraksis i overensstemmelse med et direktiv, også selv om direktivets inkorporeringsfrist endnu ikke er udløbet. Hvad beskyttelsen af talord angår, må den tyske varemærkeret ikke til skade for Audi anvendes på mere restriktiv vis, end hvad der svarer til direktivets bestemmelser.

Med henblik på at undgå handelshindringer skal man søge at opnå en så ensartet beskyttelse som muligt. Selv om det ikke tilkommer Domstolen, men derimod de lovgivende instanser at tilvejebringe denne ensartethed, kan Domstolen opfordre de nationale retter til at udnytte deres skønsbeføjelser, der følger af det pågældende nationale retssystem, på en måde, der fremmer harmoniseringen i Fællesskabet. Den nationale beskyttelse skal derfor så vidt muligt håndhæves på en måde, der er i overensstemmelse med harmoniseringsdirektivet eller de beskyttelsesstandarder, der anvendes i flertallet af medlemsstaterne.

G. Schrickers responsum, som Audi har fremlagt, kan sammenfattes således:

Der henvises først til, at BGH's præjudicielle spørgsmål er begrænset til at angå en efterprøvelse af tysk rets påvirkninger af importen af fransk fremstillede motorkøretøjer og ikke vedrører de motorkøretøjer, som Renault producerer i Tyskland. Den præjudicielle anmodning angår lige så lidt spørgsmålet, om Audi kan modsætte sig import fra Italien, der foregår under anvendelse af betegnelsen »quattro« eller en betegnelse, der kan forveksles med denne. Der spørges alene om, hvorvidt anvendelsen af mærket »quattro« mod import fra Frankrig af motorkøretøjer under betegnelsen »Quadra« strider mod EØF-traktatens artikel 30 og 36.

Domstolen har i sin retspraksis udviklet princippet om retten til benyttelse af en mærkeret i hele Fællesskabet. Den foreliggende sag angår ikke dette princip, men derimod den konfliktsituation, hvor to virksomheder, der er uafhængige af hinanden, begge er indehavere af et varemærke, og ingen af de to parter har samtykket i den andens brug af mærket. Der er tale om et varemærkes afgørende funktion, der består i at garantere

mærkevarens oprindelse over for den endelige bruger (dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG II, Sml. I, s. 3711, præmis 14). For at kunne opfylde denne væsentlige funktion, skal indehaveren kunne beskytte sit varemærke mod konkurrenter, der forsøger at misbruge indehaverens stilling og omdømme. Nationale mærkerettigheder kan derved beskyttes mod en krænkelse fra en uberettiget tredjemand, også i tilfælde af, at krænkelsen udøves fra en anden medlemsstat, og tredjemand påberåber sig en ret, der er beskyttet i denne stat.

BGH's tvivl i den foreliggende sag beror på den omstændighed, at tegnet »quattro« betegner tallet »4« på et sprog i en medlemsstat, der ikke er berørt af retstvisten, nemlig Italien, at denne betydning også fremgår tydeligt i andre lande, og at tallet »4« er af betydning i automobilindustrien.

Der er dermed tale om en ny problemstilling inden for mærkeretten, som Domstolen hidtil ikke har haft anledning til at tage stilling til. BGH stiller spørgsmålet om, hvorvidt der skal nægtes beskyttelse af et bestemt varemærke — »quattro« — på grund af mærkets semantiske virkninger.

Problemet om omfanget af de nationale retters kompetence ved afgørelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling af to mærker, optrådte allerede i sagen Terrapin mod Terranova (dom af 22.6.1976, sag 119/75, Sml. s. 1039), hvor det blev bestridt, at der forelå en risiko for forveksling af de to omtvistede mærker (Terrapin og Terranova), men Domstolen gik ikke ind på denne problemstilling (præmis 4).

Hvad angår mønstre afgjorde Domstolen i sin dom af 14. september 1982 (sag 144/81, Keurkoop, Sml. s. 2853), at betingelserne for og de nærmere regler om beskyttelse af mønstre afhænger af den nationale lovgivning, der skal anvendes.

Med hensyn til patentretten har Domstolen fastslået, at »da eksistensen af en patentret for øjeblikket kun omfattes af national lov, er en medlemsstats patentlovgivning ... i princippet omfattet af de undtagelser fra artikel 30, der gælder i henhold til artikel 36« (dom af 30.6.1988, sag 35/87, Thetford, Sml. s. 3585, præmis 15). Denne retspraksis er senere blevet bekræftet (domme af 5.10.1988, sag 53/87, CICRA m.fl., Sml. s. 6039, og sag 238/87, Volvo, Sml. s. 6211).

Det følger af disse afgørelser, at betingelserne for og de nærmere regler om beskyttelsen afhænger af national lovgivning, hvis der ikke er sket en harmonisering eller tilnærmelse af medlemsstaternes ret. Det tilkommer ikke Domstolen at foretage denne harmonisering. Bedømmelsen af, hvorvidt betegnelsen »quattro« kan opnå beskyttelse, og om den kan forveksles med betegnelsen »Quadra«, skal derfor foretages af de tyske myndigheder og retter i henhold til tysk ret. De tyske bedømmelser kan ikke gøres til genstand for en efterprøvelse ved Domstolen. Den fællesskabsretlige kontrol koncentrerer sig derfor om spørgsmålet, om der foreligger en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af handelen i henhold til EØF-traktatens artikel 36.

Herefter beskrives den tyske lovgivning, der er relevant i det foreliggende tilfælde. Det anføres, at tal i henhold til WZG's § 4 udelukkes fra at opnå beskyttelse på grund af

behovet for at undtage dem fra enerettigheder og som følge af tals manglende adskillelsesevne. Forbuddet mod registrering gælder både for tal skrevet med bogstaver og med cifre samt principielt også for tal på fremmedsprog. Visse andre er dog af den opfattelse, at der med hensyn til tal på fremmedsprog skal sondres mellem, om der er tale om et udbredt fremmedsprog, der er tilstrækkeligt velkendt i Tyskland eller ej. Italiensk er tilstrækkelig kendt i denne forstand. I den foreliggende sag behandlede Deutsches Patentamt betegnelsen »quattro« som et tysk talord og afviste en registrering af ordet.

I tysk ret betyder den omstændighed, at et mærke er erhvervsmæssigt indarbejdet, at man i omsætningen har vænnet sig til at forbinde en vare, der er forsynet med et bestemt tegn, med en bestemt virksomhed. Jo større behovet for at udelukke enerettigheder er, desto højere er den grad af et tegns indarbejdelse, der kræves, for at tegnet kan opnå beskyttelse.

I WZG's § 16 tillades det udtrykkeligt — uafhængigt af alle allerede registrerede varemærker — at der anvendes en deskriptiv betegnelse til at angive bestemte karakteristika ved et produkt. Dette må dog ikke ske på en måde, der giver betegnelsen udseende af at være et varemærke. Anvendelsen må ikke ske »som et varemærke«, dvs. som henvisning til et produkts oprindelse. Det samme gælder fremmedsprogede betegnelser. BGH har således afgjort, at indehaveren af mærket »Champion du Monde« måtte tolerere anvendelsen af betegnelsen »Campione del Mondo 1973-74« for cykler, da der var tale om en deskriptiv betegnelse, og på samme måde måtte indehaveren af mærket »Pralindt« tolerere en konkurrents brug af betegnelsen »praliné«.

BGH har anført, at § 16 ikke skal anvendes i det foreliggende tilfælde, da betegnelsen »Quadra« ikke er deskriptiv, men tværtimod anvendes som et varemærke.

Hvad angår spørgsmålet om forvekslingsrisiko anføres det i responsummet, at der foreligger en forvekslingsrisiko, når der er fare for, at de berørte kredse vildledes med hensyn til en vares oprindelse, idet de pågældende virksomheder opfattes som værende identiske (direkte forvekslingsrisiko), eller der opstår det indtryk, at der foreligger en forretningsmæssig, økonomisk eller organisatorisk forbindelse mellem virksomhederne (forvekslingsrisiko i bred forstand). Fremmedsprogede tegn behandles som tyske: Det afgørende er altid, hvordan de berørte opfatter og forstår det pågældende tegn. I den foreliggende sag har retterne antaget, at der foreligger en risiko for forveksling på fonetisk plan.

Der gælder de samme principper med hensyn til indarbejdelsesbeskyttelsen ifølge WZG's § 25; der sker ikke nogen særbehandling af betegnelser på fremmedsprog.

Herefter foretages der en sammenligning af de beskrevne dele af tysk ret med Rådets første direktiv. Direktivet indeholder ikke nogen bestemmelser om indarbejdelsesbeskyttelsen, og sammenligningen kan derfor kun hvile på reglerne om registrerede mærker.

I modsætning til tysk ret betragtes tal i henhold til direktivet ikke ubetinget som

deskriptive tegn. Ifølge direktivet tillades der også en beskyttelse af beskrivende tegn, såfremt disse ved benyttelse af tegnene har opnået en adskillelsesevne. Direktivet omhandler ikke deskriptive tegn på fremmedsprog. Artikel 3, stk. 1, litra c), i direktivet angår den indenlandske omsætning, idet forslaget til forordning om EF-varemærke (EFT C 351 af 31.12.1980, s. 5, ændret i EFT C 230 af 31.8.1984, s. 1) også tager hensyn til registreringshindringer, der kun foreligger i en del af Fællesskabet. Direktivet indeholder ikke nogen regel, hvorefter medlemsstaterne skal tage hensyn til betydninger af ord på fremmedsprog.

De tyske retters behandling af den foreliggende sag harmonerer med direktivet. Det er nemlig udtrykkeligt blevet fastslået, at tallet »4« som deskriptiv betegnelse spiller en betydelig rolle i automobilindustrien, hvilket også ved anvendelse af direktivets system ville medføre en afvisning af registreringen.

I direktivet tillades der også beskyttelse af et mærke, der har opnået en adskillelsesevne gennem benyttelse. Det er dog ikke fastlagt, hvilken grad af adskillelsesevne, der er påkrævet. Kravet i tysk ret om en meget høj grad af indarbejdelse i omsætningen er ikke i strid med direktivet, da dette kun er bindende med hensyn til sit mål, nemlig muligheden for at opnå beskyttelse som følge af, at der er oparbejdet en adskillelsesevne gennem benyttelse af en betegnelse.

I responsummet er G. Schricker derfor kommet til den konklusion, at BGH's overvejelse af muligheden for at beskytte betegnelsen »quattro« på grundlag af den adskillelsesevne, der er opnået ved brug af betegnelsen, er i overensstemmelse med direktivet. Afvisningen af at beskytte betegnelsen »Quadra« i henhold til den regel, som er opstillet i WZG's § 16 til fordel for udelukkende deskriptive betegnelser, harmonerer ligeledes med direktivet, hvis artikel 6, stk. 1, litra b), skal fortolkes i lyset af artikel 2, hvori varemærkebegrebet defineres.

Hvad angår forvekslingsrisikoen holder de tyske retters overvejelser sig inden for rammerne af definitionen i direktivet: Når man i den foreliggende sag har anset antagelsen af, at der forelå et samarbejde mellem de pågældende virksomheder, for at være relevant, så henhører dette under begrebet en tankemæssig forbindelse mellem de to betegnelser.

I responsummet er man kommet til den konklusion, at beskyttelsen af mærket »quattro« over for betegnelsen »Quadra« er i overensstemmelse med direktivet.

Derefter undersøger G. Schricker, om der foreligger en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning, der medfører, at det ville være retsstridigt at anvende den undtagelse fra artikel 30, der er omhandlet i artikel 36.

I betragtning af, at de tyske retter har behandlet det fremmedsprogede talord på lige fod med et tysk og har taget hensyn til de udenlandske konkurrenters behov for, at dette tal ikke gøres til genstand for enerettigheder, kan der ikke være tale om, at der foreligger en forskelsbehandling af udlændinge. Man kunne snarere tale om en forskelsbehandling af indlændinge, da der i tysk ret i modsætning til de andre landes retssystemer

ikke tillades beskyttelse af tal. Denne forskelsbehandling af indenlandske interesser strider ikke mod fællesskabsretten (dom af 23.10.1986, sag 355/85, Cognet, Sml. s. 3231).

Der foreligger heller ikke nogen forskelsbehandling i forbindelse med de tyske retters kvalificering af betegnelsen »Quadra«. Denne betegnelse er hverken på tysk eller på fransk af deskriptiv karakter.

Der foreligger heller ikke nogen forskelsbehandling i forbindelse med undersøgelsen af spørgsmålet om forvekslingsrisiko. Denne undersøgelse kan naturligvis føre til forskellige resultater fra land til land. En sådan forskel er dog ikke vilkårlig, men sagligt begrundet, da vurderingen sker under den synsvinkel, der består i den indenlandske offentlighed [HAG II-dommen, jf. ovenfor, præmis 14, og artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv].

I øvrigt kan den enerettighed, som er blevet indrømmet i henhold til tysk ret, gøres gældende over for både importerede og indenlandsk fremstillede varer.

Hvad angår spørgsmålet om en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne er det blevet fremført, at den varemærkebeskyttelse, der gives i henhold til tysk ret, gælder på samme måde for den indlandske handel og for import. Der kan kun fastslås at foreligge en skjult begrænsning i henhold til EØF-traktatens artikel 36, hvis der foreligger yderligere omstændigheder, hvoraf det kan udledes, at mærkebeskyttelsen kun tjener til at skjule en begræsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. Sådanne omstændigheder fremgår ikke af den foreliggende sag.

Audi har derfor foreslået BGH's præjudicielle spørgsmål besvaret således, at der ikke foreligger en ulovlig begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i traktatens artikel 30 og 36's forstand.

3. *Den tyske regering* har først beskrevet retsstillingen i henhold til tysk national ret. For at kunne opnå beskyttelse skal et tegn have adskillelsesevne, hvilket vil sige, at det af de berørte kredse opfattes som en henvisning til, at varen stammer fra en bestemt virksomhed.

I det foreliggende tilfælde har BGH antaget, at betegnelsen »quattro« ikke kan anses for at være et tegn, der kan opnå beskyttelse fra begyndelsen af. Ifølge den tyske regering er denne antagelse korrekt, da betegnelsen er det italienske tal »4« og således udgør en henvisning til varens oprindelse, og da der i øvrigt generelt set er et stort behov for at udelukke enerettigheder over tal.

Et tegn, der som udgangspunkt ikke kan opnå beskyttelse — her tegnet »quattro« — kan dog registreres som varemærke i henhold til WZG's § 4, stk. 3, såfremt det er blevet indarbejdet i omsætningen som kendetegn for varer fra varemærkeindehaverens virksomhed.

Ifølge BGH's praksis afhænger spørgsmålet om, hvilken indarbejdelsesgrad, der er påkrævet, af omstændighederne i den konkrete sag og især af, om der består et behov for at udelukke enerettigheder over den pågældende betegnelse. Jo større behovet for at kunne anvende betegnelsen til almindeligt brug er, desto strengere krav skal der stilles med hensyn til indarbejdelsesgraden. I den foreliggende sag har BGH antaget, at automobilbranchen har en betydelig interesse i, at

det i mange henseender vigtige 4-tal (4 hjul, 4 døre, 4 sæder, 4 cylindre, 4 ventiler osv.) ikke kan være genstand for enerettigheder, og at den indarbejdelsesgrad, som de forudgående instanser konstaterede, ikke var tilstrækkelig.

Den tyske regering deler denne opfattelse, idet den har taget hensyn til import fra andre medlemsstater af køretøjer, der har betegnelser på produktionslandets sprog. Regeringen har henvist til, at man ved at tage hensyn til fremmedsprogede betegnelser, der svarer til tysksprogede ord eller begreber, tager højde for de behov, der består i forbindelse med de fri varebevægelser.

De forudgående bemærkninger vedrørende registrerede varemærker gælder også for den indarbejdelsesret, der hviler på WZG's § 25. En sådan indarbejdelsesret giver i det væsentlige den samme beskyttelse som et registreret mærke. Den adskiller sig kun fra et varemærke ved ikke at opstå gennem registrering, men gennem indarbejdelse som følge af benyttelse af tegnet. I betragtning af det store behov for at udelukke enerettigheder over et tegn skal indarbejdelsesgraden være meget høj.

Såfremt det lykkes Audi at godtgøre, at der foreligger en sådan høj indarbejdelsesgrad, er selskabets påstande begrundede, hvis der består en risiko for forveksling af betegnelserne »quattro« og »Quadra«, og Renault benytter betegnelsen »Quadra« som kendetegn. I henhold til tysk ret foreligger der en forvekslingsrisiko, når en betragtelig del af de kredse, der kommer i betragtning som aftagere af de pågældende varer, ikke kan skelne tegnene fra hinanden på trods af de eksisterende forskelle og fejlagtigt antager, at der er tale om varer, der stammer fra den samme virksomhed (forvekslingsrisiko i snæver forstand), eller at der foreligger en økonomisk eller organisatorisk forbindelse mellem virksomhederne (forvekslingsrisiko i bred forstand).

BGH's præjudicielle spørgsmål vedrører i virkeligheden to forskellige spørgsmål, nemlig spørgsmålet, om beskyttelsen af betegnelsen »quattro« (som mærke eller indarbejdelse) er tilladt i henhold til fællesskabsretten, og om fællesskabsretten giver mulighed for på dette grundlag at forbyde anvendelsen af mærket »Quadra«.

Den tyske regering har anført, at i henhold til Domstolens praksis kan den, der har en beskyttet industriel og kommerciel ejendomsret i en medlemsstat, modsætte sig import fra en anden medlemsstat af varer, der krænker den beskyttede ret, hvis beskyttelsen er begrundet med henblik på at sikre, at det specifikke indhold af den nationale industrielle ejendomsret opretholdes.

Den tyske regering har, som det allerede var tilfældet i »HAG II«-sagen, gjort gældende, at der ved en undersøgelse af tysk ret skal inddrages den sekundære fællesskabsret, især Rådets første direktiv 89/104.

Ved undersøgelsen af direktivets forskrifter er den tyske regering kommet til det resultat, at tysk ret er i overensstemmelse med

betingelserne i direktivet, således at det på forhånd er udelukket, at der foreligger en krænkelse af traktatens artikel 30. Direktivet omfatter ganske vist ikke den indarbejdelsesret, der er opnået ved brugen af et tegn, men i direktivets fjerde betragtning tillades det medlemsstaterne at beskytte rettigheder af denne art.

Muligheden for at opnå beskyttelse af betegnelsen »quattro«

Den tyske regering har på baggrund af Keurkoop-dommen (a.st.), der drejede sig om mønstre, anført, at det, når der ikke er tilvejebragt ensartethed inden for Fællesskabets rammer, tilkommer den nationale lovgiver at fastsætte betingelserne for anerkendelse af en industriel og kommerciel ejendomsret.

Desuden harmonerer den forudsætning, som BGH har opstillet om en høj grad af indarbejdelse i omsætningen, helt og fuldt med det, Domstolen har konstateret vedrørende mærkerettens »specifikke genstand«. En beskyttelse kommer i dette tilfælde ikke kun varemærkeindehaveren, men også forbrugerne til gode, da et varemærke har den centrale funktion at udgøre en garanti for, at ethvert produkt, der er forsynet med mærket, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed (HAG II-dommen, a.st., præmis 13).

Den tyske regering har draget den konklusion, at anerkendelsen af, at betegnelsen »quattro« kan opnå beskyttelse, ikke kan give anledning til kritik set ud fra fællesskabsretten.

Beskyttelsesomfanget af betegnelsen »quattro«

Den tyske regering har anført, at Domstolen indtil nu ikke har afgjort, om der i fællesskabsretten sættes grænser for beskyttelsesomfanget vedrørende mærker, der er registreret i henhold til medlemsstaternes nationale ret. Således tog Domstolen i Terranova-dommen (a.st., præmis 4) og i dom af 30. januar 1985 (sag 35/83, BAT, Sml. s. 363, præmis 35) ikke udtrykkelig stilling til spørgsmålet om forvekslingsrisiko.

Den tyske regering har gjort gældende, at dette spørgsmål henhører under den nationale lovgivers kompetenceområde, da fællesskabsretten kun griber ind i de tilfælde, der er angivet i traktatens artikel 36, andet punktum. Det omhandlede direktiv finder ikke anvendelse, da der heri ikke findes nogen holdepunkter for, hvordan begrebet »forvekslingsrisiko« skal fortolkes.

Betegnelsen »Quadra« er et kunstord, der blot kan henlede tanken på talordet »4« og derfor ikke er dannet af en betegnelse, der er udelukket fra at være genstand for enerettigheder.

Anvendelsen af traktatens artikel 36, stk. 2

Den tyske regering har fremført, at der i den foreliggende sag ikke er nogen holdepunkter for at antage, at denne forskrift skal anvendes.

4. *Det Forenede Kongerige* har indledningsvis henvist til, at den foreliggende sag adskiller sig fra de fleste af de tvister angående industriel og kommerciel ejendomsret, som Domstolen har afgjort, for så vidt som det her ikke drejer sig om udøvelsen af en varemærkeret alene, men om stiftelsen af en rettighed på nationalt plan.

Det præjudicielle spørgsmål er i sin nuværende form ufuldstændigt og skal omformuleres, således at den grundlæggende problemstilling, sagen egentlig drejer sig om, kommer til udtryk. Den del af det præjudicielle spørgsmål, der vedrører kvalificeringen som talord og den rolle, tallet »4« spiller i automobilindustrien, angår helt klart spørgsmålet om de faktiske forhold i sagen.

I Det Forenede Kongerige har både betegnelsen »Quadra« og betegnelsen »quattro« opnået registrering i varemærkeregistret, hvoraf ses, at der efter registreringsmyndighedernes opfattelse ikke er nogen konflikt mellem de to betegnelser. Hvis der ikke findes nogen fællesskabsretlige regler, er det tilladt, at der eksisterer forskellige opfattelser fra medlemsstat til medlemsstat (dom af 17.5.1988, sag 158/86, Warner Brothers mod Christiansen, Sml. s. 2605).

Renault har gjort gældende, at talord, der anvendes på et af de officielle sprog, ikke bør kunne registreres som varemærke i nogen af medlemsstaterne. Som det fremgår af første direktiv, kan talord imidlertid have en adskillelsesevne.

BGH's præjudicielle spørgsmål drejer sig om sondringen mellem på den ene side medlemsstaternes ret til — på baggrund af, at der ikke findes nogen fællesskabsretlige regler — at kontrollere eksistensen af industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder og lovgive herom, og på den anden side Fællesskabets ret til at kontrollere udøvelsen af sådanne rettigheder; spørgsmålet sigter især på at afgøre, om eventuelle forskelle mellem medlemsstaternes retsregler angående eksistensen, omfanget og definitionen af begrebet »*adskillelsesevne*« er forenelige med fællesskabsretten.

Indtil der sker en harmonisering af de forskellige nationale retsregler gennem første direktiv, tilkommer det de enkelte medlemsstater at fastsætte, hvilke betingelser der er nødvendige for at begrunde et gyldigt varemærke og registrere det retsgyldigt, og især at definere begrebet »*adskillelsesevne*«.

Det tilkommer de nationale lovgivende myndigheder at fastsætte betingelserne for og den nærmere udformning af beskyttelsen af de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder (dom af 29.2.1968, sag 24/67, Parke, Davis, Sml. 1965-1968, s. 457; org. ref.: Rec. s. 81, og af 24.1.1989, sag 341/87, EMI Electrola, Sml. s. 79, præmis 11).

Som det fremgår af HAG II-dommen (a.st.), kan et varemærkes afgørende funktion, som er at garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer med en anden oprindelse, kun opfyldes, såfremt det som en nødvendig bestanddel af et varemærke kræves, at der eksisterer særlige kendetegn. Der er ikke i Domstolens retspraksis

noget holdepunkt for at antage, at begrebet »adskillelsesevne« ikke skal anvendes på et varemærke, blot fordi dette har en særlig karakter, som f.eks. et talord.

I direktivet forbydes det udtrykkeligt medlemsstaterne at udelukke, at tal kan anerkendes som varemærke.

Så snart direktivet træder i kraft, tilkommer det Fællesskabet og dermed Domstolen at fortolke dets bestemmelser, herunder reglerne om adskillelsesevne. Dette tidspunkt er dog endnu ikke indtrådt.

Det tilkommer derfor de tyske retter i henhold til tysk ret at fastslå, om Audi's varemærke er blevet gyldigt registreret i Tyskland, og om Renault's varemærke kan forveksles med Audi's varemærke.

Det Forenede Kongerige har derfor foreslået følgende besvarelse af det præjudicielle spørgsmål:

»Der foreligger ikke nogen ulovlig begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. 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 *uafhængigt af, om det i flere andre medlemsstater klart opfattes således; dette gælder under forudsætning af, at varemærket rent faktisk er blevet kendetegnende for varemærkeindehaveren i medlemsstat A, at betegnelsen ikke er blevet almindelig i normal sprogbrug eller i redelig og fast forretningspraksis, og at import af motorkøretøjer med varemærket 'Quadra' i denne stat kan føre til forveksling med motorkøretøjer med varemærket 'quattro'.*«

5. *Kommissionen* har anført, at spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt der ved bedømmelsen af, om et ord som »quattro« kan opnå beskyttelse i henhold til national ret, skal tages hensyn til situationen i andre medlemsstater.

Beskyttelsen af denne betegnelse er en foranstaltning, der har tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion i traktatens artikel 30's forstand, idet varemærkeindehaveren kan modsætte sig en markedsføring af sådanne produkter fra andre medlemsstater, der har har et varemærke, som kan medføre forveksling. I artikel 36 tillades det, at der gøres undtagelse fra forbuddet mod sådanne foranstaltninger, såfremt de hverken udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

Domstolen har fastslået, at traktaten ikke berører eksistensen af industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, som er anerkendt i en medlemsstats lovgivning (dom af 31.10.1974, sag 16/74, Centrafarm, Sml. s. 1183, præmis 4-7), hvis der ikke er tilvejebragt ensartethed inden for Fællesskabets rammer eller er sket en tilnærmelse af lovgivningerne (Keurkoop-dommen, a.st., præmis 18, og Thetford-dommen, a.st., præmis 12).

Kommissionen gennemgår herefter Fællesskabets lovgivningsvirke inden for mærkeretten. Kommissionen har anført, at første direktiv, bortset fra artikel 4, stk. 4, litra g) — hvorefter et mærke, der kan forveksles med et varemærke, der anvendes i udlandet, kan udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt — ikke indeholder nogen bestemmelse om, hvorvidt de kompetente nationale myndigheder skal tage hensyn til situationen i andre medlemsstater. Derimod forbydes det i forslaget til forordning om EF-varemærke at registrere en generisk eller deskriptiv betegnelse, også selv om denne egenskab kun måtte foreligge i en del af fællesmarkedet.

På fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin foreligger der derfor ikke nogen udtrykkelig generel forpligtelse for de kompetente nationale varemærkemyndigheder til at tage hensyn til situationen i andre medlemsstater.

Beskyttelsen af den retmæssige udøvelse af de rettigheder, der er erhvervet i henhold til en medlemsstats lovgivning, må dog ifølge traktatens artikel 36, andet punktum, ikke medføre, at der opretholdes eller bevirkes kunstige opdelinger inden for fællesmarkedet (Terranova-dommen, a.st., præmis 7, og Keurkoop-dommen, a.st., præmis 24).

Det kan i betragtning af de særlige omstændigheder i den foreliggende sag ikke udelukkes, at der foreligger en fare for sådanne virkninger:

— Betegnelsen »quattro« er den italienske version af talordet »fire«, der, som BGH har fastslået, i vidt omfang forstås i Tyskland.

— Denne betegnelse eller lignende betegnelser anvendes i medlemsstaterne med romanske sprog ofte på beskrivende vis som følge af deres karakter som talord.

— Tallet »4« spiller inden for automobilbranchen en betydelig rolle ved beskrivelse af produkters tekniske beskaffenhed. Audi benytter således betegnelsen »quattro« på alle de firhjulstrukne køretøjer, selskabet fremstiller. Den omstridte betegnelse bliver dermed til en rent beskrivende betegnelse, der nærmer sig betegnelser som »turbo« eller »injection«.

I mange af medlemsstaterne kan betegnelsen »quattro« derfor ikke opnå varemærkebeskyttelse inden for automobilbranchen.

De nationale myndigheder må ikke i alle tilfælde se bort fra de betingelser, der fremgår af traktatens bestemmelser om de grundlæggende friheder. De er i en situation som den, der ligger til grund for hovedsagen, forpligtet til at tage hensyn til forhold, der måtte foreligge i andre medlemsstater, og til at bedømme, om der i betragtning af Fællesskabets eksistens og kravene vedrørende de frie varebevægelser eventuelt foreligger et behov for at udelukke enerettighed over en betegnelse. En sådan forpligtelse kan muligvis udledes af traktatens artikel 5.

Kommissionen har støttet sin holdning på talrige af Domstolens domme, ifølge hvilke de kompetente nationale myndigheder skal gå ind på bedømmelsesparametre, der hidrører fra andre medlemsstater.

Det skal således f.eks. undersøges, om de importerede produkter er lovligt fremstillet og bragt i omsætning i eksportmedlemsstaten (dom af 20.2.1979, sag 120/78, Rewe — den såkaldte »Cassis de Dijon«-dom — Sml. s. 649, præmis 14, og af 13.3.1984, sag 16/83, Prantl, Sml. s. 1299, præmis 35). Der skal desuden tages hensyn til kontrol, der er blevet gennemført i andre medlemsstater (dom af 17.12.1981, sag 272/80, Biologische Producten, Sml. s. 3277, præmis 14, og af 28.1.1986, sag 188/84, Kommissionen mod Frankrig, Sml. s. 419, præmis 16).

Inden for området vedrørende industriel og kommerciel ejendomsret er de nationale myndigheder forpligtet til at undersøge, om et bestemt produkt er blevet bragt på markedet i en anden medlemsstat med samtykke fra indehaveren af beskyttelsesretten (Centrafarm-dommen, a.st., præmis 9, 10 og 11, dom af 9.7.1985, sag 19/84, Pharmon, Sml. s. 2281, præmis 22 f., og HAG II-dommen, a.st., præmis 12). Myndighederne skal desuden undersøge, om et bestemt patent er blevet benyttet i en anden medlemsstat (dom af 18.2.1992, sag C-30/90, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, Sml. I, s. 829).

Kommissionen har anført, at de kompetente nationale myndigheders anerkendelse af et varemærke eller en indarbejdelsesret vedrørende betegnelsen »quattro« overskrider grænserne for, hvad der tillades i traktatens artikel 36 med hensyn til industriel og kommerciel ejendomsret.

Disse overvejelser foranledigede åbenbart også Deutsches Patentamt's Afdeling for Varemærker til at slette begge Audi's varemærker »quattro«.

Kommissionen har gjort gældende, at indlæggene vedrørende mærketretten i formel forstand (dvs. med hensyn til opnåelse af varemærkerettighed gennem registrering) også gælder med hensyn til den materielle mærketret (beskyttet indarbejdelsesret, dvs. en beskyttelse, der i henhold til WZG's § 25 er opnået ved brug af en bestemt

betegnelse). Ved at anerkende en beskyttet indarbejdelsesret med hensyn til betegnelsen »quattro« kan man derfor ikke komme til noget andet resultat end det, man i forbindelse med en registrering når til ved bedømmelsen af, om en betegnelse kan opnå beskyttelse.

Heraf følger, at en indrømmelse af varemærkeretlig beskyttelse af betegnelsen »quattro« i forbindelse med motorkøretøjer udgør en begrænsning af de frie varebevægelser, der ikke er omfattet af traktatens artikel 36.

Selv hvis Domstolen ikke skulle dele denne opfattelse, skaber påberåbelsen af en varemærkerettighed eller en indarbejdelsesret vedrørende betegnelsen »quattro« problemer i forhold til fællesskabsrettens forskrifter. I artikel 36 tillades der nemlig kun begrænsninger af de frie varebevægelser i det omfang, dette er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der udgør den særlige genstand for den pågældende industrielle og kommercielle ejendomsret (Terranova-dommen, a.st., præmis 5, og HAG II-dommen, a.st., præmis 12).

Ved fastlæggelsen af den nøjagtige rækkevidde af eneretten for indehaveren af varemærket må der tages hensyn til dettes afgørende funktion, som er at garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer med en anden oprindelse (dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, af 10.10.1978, sag 3/78, Centrafarm, Sml. s. 1823, præmis 11-14, af 3.12.1981, sag 1/81, Pfizer, Sml. s. 2913, præmis 8, og HAG II-dommen, a.st., præmis 14).

Selv om begrebet »forvekslingsrisiko« strengt taget først kan blive til et fællesskabsretligt begreb i snæver forstand, når fristen for at inkorporere første direktiv udløber, er de kompetente nationale myndigheder dog allerede på nuværende tidspunkt forpligtet til ved den nationale bedømmelse af forvekslingsrisikoen at tage hensyn til kravene i fællesskabsretten, da en alt for vidtgående fortolkning af dette begreb vil kunne påvirke de frie varebevægelser på en måde, der ikke ligger inden for grænserne af traktatens artikel 36 (jf. generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i sag C-10/89, HAG II, a.st., punkt 36 og 48).

Det er derfor nødvendigt at foretage en snæver fortolkning af begreberne mærkers lighed, varers eller tjenesteydelsers lignende art og den faktiske risiko for forveksling for ikke at begrænse de frie bevægelser mere, end det er nødvendigt af hensyn til varemærkebeskyttelsen.

I øvrigt skal varemærker, der består af flere dele, betragtes i deres helhed ved bedømmelsen af, om der foreligger en forvekslingsrisiko. Kommissionen har i denne forbindelse henvist til definitionen af begrebet »risiko for forveksling« i første direktiv.

Der skal følgelig tages hensyn til, at Renault markedsfører sine køretøjer under den sammensatte betegnelse »Espace Quadra«, mens Audi's benyttelse af betegnelsen »quattro« altid sker sammen med mærket Audi.

Kommissionen har derfor foreslået det præjudicielle spørgsmål besvaret således:

»EØF-traktatens artikel 30 og 36 er til hinder for en national regel, hvorefter det skal forbydes et datterselskab i medlemsstat A af en bilproducent 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 anfører at have ret til ordet 'quattro' som varemærke og/eller indarbejdet betegnelse.«

G.C. Rodríguez Iglesias

Refererende dommer