„quattro", ten aanzien waarvan een gevaar van verwarring met de benaming „Quadra" zou bestaan, doet gelden — wat het nationale recht van Lid-Staat A hem toestaat — ook al is dat woord in een andere Lid-Staat een telwoord en is het in weer andere Lid-Staten in ieder geval duidelijk als zodanig herkenbaar, en ook al speelt het daarmee aangeduide getal 4 bij de constructie van en handel in motorvoertuigen in meerdere opzichten een belangrijke rol.

Bij gebreke van een unificatie of harmonisatie van de wettelijke regelingen in het kader van de Gemeenschap, worden de voorwaarden en modaliteiten van de bescherming van een benaming als „quattro" en de criteria om uit te maken of er tussen twee benamingen al dan niet verwarringsgevaar — dat niet ingevolge het gemeenschapsrecht eng moet worden uitgelegd — bestaat, door het nationale recht bepaald, onverminderd de grenzen die worden gesteld bij artikel 36, tweede zin, EEG-Verdrag.

RAPPORT TER TERECHTZITTING
in zaak C-317/91 *

I — Feiten en procedure

1. *Juridisch kader van het geschil*

a) *Nationaal recht*

De in onderhavige zaak relevante bepalingen van het Warenzeichengesetz (WZG), in de redactie zoals bekendgemaakt op 2 januari 1986 (BGBl. I, blz. 29), laatstelijk gewijzigd bij wet van 7 maart 1990 (BGBl. I, blz. 422), luiden als volgt:

„§ 4 *(uitgesloten tekens)*

(1) Vrijmerken kunnen niet in het merkenregister worden ingeschreven.

(2) Voorts zijn van inschrijving uitgesloten de tekens die

1. geen onderscheidend vermogen hebben of uitsluitend uit getallen, letters of dergelijke woorden bestaan, die aanduidingen inzake de wijze, het tijdstip en de plaats van vervaardiging, de kwaliteit, de bestemming, de prijs,

* Procestaal: Duits.

de hoeveelheid of het gewicht van de waren bevatten.

(...)

(3) In de gevallen, bedoeld in lid 2, sub 1, wordt de inschrijving evenwel toegelaten, indien het teken in het economisch verkeer als onderscheidend teken van de aanvrager is ingeburgerd.

(...)"

„§ 16 (beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen)

De inschrijving van een warenmerk belet niemand om zijn naam, firma of woonplaats of aanduidingen inzake de wijze, het tijdstip en de plaats van vervaardiging, de kwaliteit, de bestemming, de prijs, de hoeveelheid of het gewicht van de waren, zelfs in afgekorte vorm, aan te brengen op waren, hun verpakking of omhulsel en dergelijke aanduidingen in het economisch verkeer te gebruiken, behoudens indien deze als warenmerk worden gebruikt."

„§ 25 (misbruik van ‚Ausstattung')

(1) Eenieder die in het handelsverkeer waren of hun verpakking of omhulsel of aankondigingen, prijslijsten, handelscorrespondentie, aanbevelingen, facturen of soortgelijke documenten onrechtmatig van een ‚Ausstattung' (opmaak) voorziet die in de betrokken kringen als een teken ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren van een ander geldt, of die dergelijke onrechtmatig gemerkte waren in het verkeer brengt of ten verkoop aanbiedt, kan op vordering van de benadeelde partij worden veroordeeld tot het staken van deze handelingen.

(2) Hij die deze handeling opzettelijk of uit nalatigheid verricht, is gehouden tot vergoeding van de daaruit voor de benadeelde partij voortvloeiende schade."

„§ 31 (verwarringsgevaar)

De toepassing van de bepalingen van deze wet wordt niet uitgesloten door verschillen in de vorm van de tekens (beeld- en letterteken), noch door andere wijzigingen die in de tekens, wapens, namen, firma's en andere onderscheidende tekens ter onderscheiding van waren zijn aangebracht, voor zover ondanks deze wijzigingen in het verkeer gevaar voor verwarring bestaat."

b) *Gemeenschapsrecht*

In de ingediende schriftelijke opmerkingen wordt verwezen naar de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG; PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „Eerste richtlijn"), die uiterlijk 31 december 1992 moet worden omgezet. [1]

1 — Beschikking 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991 (PB 1992, L 6, blz. 35).

De volgende bepalingen zijn hier van belang:

„Artikel 2 — Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

„Artikel 3 — Gronden voor weigering of nietigheid

1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

(...)

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen, die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fina handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

(...)

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Lid-Staten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.

(...)"

„Artikel 5 — Rechten verbonden aan een merk

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of

soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

(...)"

„Artikel 6 — Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen

1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

(...)

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;"

2. *Voorgeschiedenis van het geschil*

Audi AG (hierna: „Audi") is houder van twee merken „quattro", die op haar naam voor warenklasse 12 (voertuigen, toestellen voor vervoer over land, in de lucht of in het water) zijn ingeschreven in het merkenregister. Sinds 1980 verkoopt zij onder deze benaming personenauto's met vierwielaandrijving. Duitse Renault AG (hierna: „Renault") bracht medio maart 1988 een in Frankrijk gefabriceerde en voordien reeds in andere Europese landen verkochte personenauto met vierwielaandrijving onder het merk „Espace Quadra" op de Duitse markt.

In maart 1988 verzocht Renault bij het Duitse Patentamt, de twee op naam van Audi ingeschreven merken door te halen. Als motief voor dit verzoek gaf zij aan, dat de aanduiding „quattro" als telwoord vrijgehouden moest worden en dat deze aanduiding niet de vereiste bekendheid bij het publiek had, zodat de inschrijving niet had mogen plaatsvinden (vlg. § 4, lid 3 WZG). Bij beschikkingen van 9 augustus 1990 en 11 oktober 1990 (dus vóór de arrest van de appèlrechter, waartegen de „Revision"-procedure bij het Bundesgerichtshof is ingesteld) haalde de merkenafdeling van het Duitse Patentamt de twee merken „quattro" door. Het Bundespatentgericht wees de bezwaren van Audi tegen deze beschikkingen af, doch gaf wel toestemming voor hogere voorziening, namelijk „Rechtsbeschwerde".

In het geschil, dat ten grondslag ligt aan de thans voorliggende prejudiciële vraag, vorderde Audi dat Renault vanwege het gevaar van verwarring met de aanduiding „quattro" wordt gelast het gebruik van de aanduiding „Quadra" te staken en vorderde zij tevens schadevergoeding. Zij grondde dit beroep zowel op haar beide merken als op een recht op bescherming dat haar zou toekomen krachtens § 25 WZG. Audi beriep zich

hierbij op enquêtes, waaruit zou blijken, dat de aanduiding „quattro" een hoge graad aan bekendheid had verkregen, zowel in het algemene verkeer alsook in het bijzonder onder autokopers en houders van rijbewijzen. Zowel in eerste instantie als in hoger beroep werd Audi in het gelijk gesteld. De appèlrechter besliste, dat de door Audi op § 25 WZG gebaseerde aanspraken gegrond waren, dat de enquêtes de voor de bescherming van het merk vereiste bekendheid hadden aangetoond, dat geen sprake was van een behoefte zijdens de concurrenten om dit teken vrij te houden en dat het gevaar van verwarring, zowel vanwege de auditieve overeenkomst als de identieke betekenis, reëel was.

Renault stelde beroep tot „Revision" in bij het Bundesgerichtshof (BGH). In tegenstelling tot de appèlrechter was dit van oordeel, dat de vakkringen in de automobielsector er een aanmerkelijk belang bij hadden om het voor deze branche in meerdere opzichten betekenisvolle getal „4" ook in de Italiaanse taalversie vrij te houden voor algemeen gebruik. Op grond hiervan kwam de rechter tot de voorlopige conclusie, dat voor de bescherming van de aanduiding „quattro" een hogere graad van bekendheid moest worden vastgesteld dan tot dusverre door de appèlrechter was gedaan, zonder deze graad van bekendheid bij voorbaat uit te sluiten. Voor de vaststelling van deze hogere graad van bekendheid moest de zaak echter voor nader onderzoek van de feiten worden teruggverwezen.

Gelet op het argument van Renault, dat een tegen haar uitgevaardigd verbod om haar voertuigen onder de aanduiding „Quadra" te verhandelen, een ontoelaatbare beperking van het intracommunautaire handelsverkeer zou vormen, heeft het BGH besloten het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing te verzoeken, ten einde de noodzaak van een dergelijke terugverwijzing naar de feitenrechter te kunnen beoordelen, die overbodig zou zijn, indien de bescherming van het merk „quattro" ten opzichte van het merk „Quadra" in strijd met het gemeenschapsrecht is.

3. *Prejudiciële vraag*

Het Bundesgerichtshof (eerste civiele kamer) heeft het Hof bij beschikking van 17 oktober 1991 de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:

Is er sprake van een ontoelaatbare belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer het een in Lid-Staat A actieve dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde automobielfabrikant moet worden verboden de aanduiding „Quadra", die de fabrikant in het land van oorsprong en elders tot nu toe ongestoord gebruikt voor een motorvoertuig met vierwielaandrijving, in Lid-Staat A als merk te bezigen, omdat een andere automobielfabrikant in die Lid-Staat (A) zijn merk- en/of „Ausstattungs"-recht op het woord „quattro" doet gelden — wat het nationale recht van Lid-Staat A hem toestaat — ook al is dat woord in een andere Lid-Staat een telwoord en is het in weer andere Lid-Staten in ieder geval duidelijk als zodanig herkenbaar, en ook al speelt het daarmee aangeduide getal 4 bij de constructie van en handel in motorvoertuigen in meerdere opzichten een belangrijke rol?

4. *Procedure voor het Hof*

De verwijzingsbeschikking is op 9 december 1991 ter griffie van het Hof ingeschreven.

Overeenkomstig artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG zijn schriftelijke opmerkingen ingediend:

— op 9 maart 1992 door Renault, vertegenwoordigd door H. Kroitzsch, advocaat bij het Bundesgerichtshof;

— op 25 maart 1992 door Audi, vertegenwoordigd door M. Brandi-Dohrn, advocaat te München;

— op 26 maart 1992 door de Bondsregering, vertegenwoordigd door J. Karl van het Bondsministerie van Economische zaken en door A. von Mühlendahl en A. Dittrich van het Bondministerie van Justitie, als gemachtigden;

— op 6 april 1992 door de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Cochrane, van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde;

— op 24 maart 1992 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. Langeheine, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde.

Het Hof heeft, op rapport van de rechter-rapporteur en gehoord de advocaat-generaal, besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan.

II — Bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen

5. Renault wijst er in de eerste plaats op, dat Audi op grond van haar nationale merk de internationale inschrijving van het merk „quattro" heeft bewerkstelligd; vervolgens heeft zij haar recht op bescherming van het merk in de volgende Lid-Staten doen gelden: België, Nederland, Luxemburg, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal.

De Régie Nationale des Usines Renault is houder van het Franse merk „Quadra". Zij heeft dit merk internationaal ingeschreven, waarna zij haar recht op bescherming in de volgende Lid-Staten heeft doen gelden: de Bondsrepubliek Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Spanje, Italië en Monaco (sic).

Audi heeft alleen in de Bondsrepubliek Duitsland een rechtsvordering tegen Renault ingesteld. Verder duldt zij zowel in Duitsland alsook in de overige Lid-Staten, dat het getal „4" — alleen of in combinatie — door de overige automobielfabrikanten als onderscheidend teken voor motorvoertuigen met vierwielaandrijving wordt gebruikt. In Italië en Spanje leidt dit echter tot een volledige auditieve verwarring met haar eigen merken.

De inschrijving van het nationale merk „quattro" was van meet af aan in strijd met de geldende voorschriften. Woorden van een levende vreemde taal worden gewoonlijk vanwege het bestaan van verwarringsgevaar ingevolge § 4 WZG van inschrijving uitgeslo-

ten. Evenmin had Audi het telwoord „vier" kunnen doen beschermen, want dit getal is in de motorvoertuigenbranche van grote betekenis (Renault legt een lijst met onderdelen van motorvoertuigen over, waarvoor het getal „4" pleegt te worden gebezigd). Bijgevolg kunnen deze merken evenmin internationale bescherming genieten.

Renault gaat vervolgens in op de belemmering van het handelsverkeer. Volgens haar wordt het handelsverkeer belemmerd, daar zij de documenten voor de verkochte voertuigen (brochures en gebruikshandleiding) niet uniform voor de gehele Gemeenschap kan vervaardigen. De wijze van produktie van deze documenten maakt het namelijk mogelijk om alleen de tekst te wijzigen, terwijl de lay-out voor de foto's in alle taalversies kan worden gehandhaafd.

Als gevolg van het door Audi ingestelde beroep en gelet op de kosten van het maken van een speciale lay-out voor Duitsland (die weer niet in Oostenrijk en Zwitserland zou kunnen worden gebruikt), heeft Renault in alle taalversies van haar Espace-brochures de foto's van de Espace „Quadra" moeten verwijderen en daarmee iedere vorm van reclame voor dit voertuig moeten staken. De facto heeft Audi hierdoor een bescherming bewerkstelligd in landen waarin zij in het geheel geen internationale merkenbescherming voor „quattro" geniet (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken en Griekenland), of waarin zij het gebruik van „Quadra" duldt (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal).

Renault ziet hierin een zeer aanzienlijke belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer. Zij wijst op de gevolgen van het uit de beslissing van de appèlrechter voortvloeiende verbod om de aanduiding „Quadra" in de Bondsrepubliek te gebruiken (verwijdering van alle foto's met de aanduiding „Quadra", het drukken van nieuwe gebruikshandleidingen).

Audi belemmert aldus het intracommunautaire handelsverkeer op ontoelaatbare wijze, doordat zij:

— onrechtmatig recht op bescherming heeft verkregen en vordert ten aanzien van het voor de motorvoertuigenbranche onontbeerlijke telwoord „vier" in de Italiaanse taal „quattro";

— uitsluitend op het grondgebied van de Bondsrepubliek een rechtsvordering instelt tegen Renault vanwege het gebruik van de aanduiding „Quadra" in dit land, terwijl zij het gebruik van het getal „4" door andere fabrikanten alsook de aanduiding „Quadra" door Renault in andere Lid-Staten duldt;

— Renault ertoe dwingt, twee versies van de Duitstalige brochures en gebruikshandleidingen te vervaardigen: één voor Duitsland en de andere voor Zwitserland en Oostenrijk;

— gelet op de produktiekosten, het gebruik door Renault van de aanduiding „Quadra" de facto verhindert, hetgeen ertoe leidt, dat Renault haar Franse merk „Quadra" noch haar internationale merk „Quadra" in volle omvang kan gebruiken.

6. *Audi* heeft bij het Hof schriftelijke opmerkingen ingediend en daarnaast negen juridische adviezen overgelegd. Acht adviezen hebben betrekking op de mogelijkheid om getallen en telwoorden te beschermen in het Franse, het Italiaanse, het Spaanse, het Portugese, het Deense, het Griekse en het Engelse recht, alsook krachtens de Eenvormige Beneluxwet. Het negende advies, dat is uitgebracht door Professor Dr. G. Schricker, directeur van het Max Planck Instituut voor buitenlands en internationaal octrooi-, auteurs- en mededingingsrecht te München, heeft betrekking op het in het onderhavige geschil toepasselijke Duitse recht en gemeenschapsrecht.

Voorts legt Audi enquêtes over, waaruit blijkt, dat de aanduiding „quattro" bekend is bij het algemene publiek, bij degenen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een personenauto, en bij de houders van een rijbewijs. Bovendien wordt deze aanduiding blijkens de enquêtes in verband gebracht met een bepaalde automobielfabrikant. Hieruit volgt, dat het merk „quattro" ingeburgerd is.

De beide feitenrechters hebben het door Audi ingestelde beroep gegrond verklaard en — anders dan het BGH — niet getwijfeld aan de beschermenswaardigheid van „quattro". Het BGH heeft de prejudiciële vraag echter gesteld voor het geval dat de aanduiding „quattro" volgens het Duits recht kan worden beschermd. Het Hof moet bij zijn beslissing derhalve van deze premisse uitgaan.

Audi vat vervolgens het advies van professor Schricker en de adviezen inzake de verschillende nationale regelingen samen. Deze regelingen zien eruit als volgt:

In *Frankrijk* kunnen cijfers en letters worden beschermd, tenzij zij geen onderscheidend vermogen hebben. Audi legt een lijst van in Frankrijk geregistreerde Franse en buitenlandse merken, bestaande uit cijfers, over.

In *Italië* kunnen alle cijfers als merk worden geregistreerd. Audi legt een lijst van in Italië geregistreerde merken, bestaande uit cijfers, over.

In *Spanje* kunnen cijfers worden geregistreerd, tenzij zij van louter beschrijvende aard zijn. Audi legt een beslissing van de Juzgado de Primera Instancia Madrid van 24 april 1991 over, waarbij het verzoek van Fabricacion de Automóviles Renault de España en Régie Nationale des Usines Renault om doorhaling van het teken „quattro" is afgewezen, op grond dat dit merk een fantasie-aanduiding is die noch een generiek noch een beschrijvend karakter heeft. Audi legt een lijst van in Spanje geregistreerde merken, bestaande uit cijfers, over.

In *Portugal* kunnen telwoorden worden beschermd, mits zij niet beschrijvend van aard zijn.

In de *Benelux-landen* zijn cijfers krachtens de Eenvormige Benelux Merkenwet als merk toegestaan.

In *Denemarken* bestaat weliswaar geen uitdrukkelijk verbod van letters of cijfers, doch hier leiden de eisen die aan het onderscheidend vermogen worden gesteld, in feite tot een verbod. „Quattro" is in Denemarken echter geregistreerd, omdat het als een fantasiewoord wordt beschouwd.

In *Griekenland* komen cijfers en letters in beginsel niet voor bescherming in aanmerking, doch zij worden in de rechtspraak beschermd, voor zover het cijfer niet een eigenschap beschrijft.

In het *Verenigd Koninkrijk* zijn cijfers wettelijk weliswaar als merk toegestaan, doch in beginsel wordt niet erkend dat zij het vereiste onderscheidend vermogen hebben. Dit onderscheidend vermogen kan echter door gebruik worden verkregen, zoals ook bij „quattro" het geval is geweest.

Uit deze opsomming kan worden afgeleid, dat de meeste Lid-Staten van oordeel zijn, dat merken, bestaande uit cijfers, voor bescherming in aanmerking kunnen komen, zodat de Bondsrepubliek er niet op grond van het vrije verkeer van goederen toe kan worden verplicht, daaraan bescherming te ontzeggen. De behoefte om bepaalde tekens vrij te houden moet overal op dezelfde wijze worden beoordeeld.

Daar het Duitse recht restrictiever is dan de richtlijn (vgl. hieronder het advies van professor Schricker), doordat het de inschrijving van een cijfer als merk verbiedt, terwijl de richtlijn dit toelaat, betoogt Audi, onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 8 oktober 1987 (zaak 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Jurispr. 1987, blz. 3969), dat de uitspraken van de nationale rechterlijke instanties richtlijnconform moeten zijn, ook al is de omzettingstermijn voor een richtlijn nog niet verstreken. Ten aanzien van de bescherming van telwoorden kan het Duitse merkenrecht niet ten nadele van Audi strenger worden toegepast dan de richtlijn vereist.

Om handelsbelemmeringen te vermijden moet worden gestreefd naar een zo gelijk mogelijke beschermingsomvang. Ook al is het niet de taak van het Hof van Justitie doch van de wetgevende organen, om deze uniformering tot stand te brengen, dit neemt niet weg, dat het Hof de nationale rechters ertoe kan brengen de beoordelingsvrijheid, die hen door het toepasselijke nationale recht wordt geboden, aldus aan te wenden, dat een zekere harmonisatie op communautair niveau tot stand komt. De nationale bescherming moet bijgevolg zo veel mogelijk in overeenstemming met de harmoniseringsrichtlijn of met de meest algemene beschermingsnorm in de Gemeenschap worden gewaarborgd.

Het door Audi overgelegde advies van professor Schricker kan als volgt worden samengevat:

In de eerste plaats wordt erop gewezen, dat de prejudiciële vraag van het BGH zich beperkt tot de beoordeling van de gevolgen van het Duitse recht voor de invoer van in Frankrijk vervaardigde motorvoertuigen, en geen betrekking heeft op motorvoertuigen die door Renault in Duitsland zijn vervaardigd. De prejudiciële vraag heeft evenmin betrekking op de vraag, of Audi kan optreden tegen de invoer uit Italië van motorvoertuigen met een aanduiding die identiek is met „quattro" of die daarmee kan worden verward. Er wordt alleen gevraagd, of een beroep op het merk „quattro" tegen de invoer van voertuigen met de aanduiding „Quadra" uit Frankrijk inbreuk maakt op de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag.

Het Hof van Justitie heeft in zijn rechtspraak het beginsel van de communautaire uitputting van het merkrecht uitgewerkt. In casu is dit echter niet aan de orde, doch gaat het om een conflict tussen twee van elkaar onafhankelijke ondernemingen, die beide houder van een merk zijn en waarvan geen van beide heeft ingestemd met het gebruik van zijn merk door de ander. Het gaat om de voornaamste functie van het merk, namelijk het

waarborgen van de oorsprong aan de eindverbruiker (vgl. het arrest van 17 oktober 1990, zaak C-10/89, HAG II, Jurispr. 1990, blz. I-3711, r. o. 14). Opdat deze essentiële functie kan worden vervuld, moet de merkgerechtigde zijn merk kunnen beschermen tegen concurrenten die misbruik wensen te maken van zijn positie en reputatie. Nationale merkrechten kunnen daarbij worden beschermd tegen een onrechtmatige inbreuk door derden, zelfs als die inbreuk plaatsvindt vanuit een andere Lid-Staat en de derde zich op een aldaar beschermd recht beroept.

De twijfel van het BGH in onderhavige rechtszaak wordt ingegeven door de omstandigheid, dat het teken „quattro" in de taal van een andere Lid-Staat, die niet bij dit geschil is betrokken, namelijk Italië, staat voor het getal „4", dat deze betekenis voorts ook in andere Lid-Staten duidelijk als zodanig herkenbaar is en dat het getal „4" in de automobielsector van betekenis is.

Het betreft dus een nieuw vraagstuk in het merkenrecht, waarover het Hof zich tot op heden nog niet heeft behoeven uit te spreken. Het BGH werpt namelijk de vraag op, of aan een bepaald merk — „quattro" — bescherming moet worden onthouden wegens zijn semantische implicaties.

Het vraagstuk van de omvang van de bevoegdheden van de nationale rechters bij de beslissing omtrent het bestaan van gevaar voor verwarring tussen twee merken is reeds in de zaak Terrapin (arrest van 22 juni 1976, zaak 119/75, Jurispr. 1976, blz. 1039) aan de orde geweest, waarin werd betwist, dat sprake was van een gevaar van verwarring tussen de beide betrokken aanduidingen (Terrapin); het Hof is echter niet op deze problematiek ingegaan (r. o. 4).

Op het gebied van tekeningen en modellen heeft het Hof in zijn arrest van 14 september 1982 (zaak 144/81, Keurkoop, Jurispr. 1982, blz. 2853) beslist, dat de voorwaarden en modaliteiten van de bescherming afhangen van het toepasselijke nationale recht.

Met betrekking tot het octrooirecht heeft het Hof vastgesteld, dat „aangezien het bestaan van een octrooirecht op dit moment nog uitsluitend van de nationale wetgeving afhangt, de octrooiwetgeving van een Lid-Staat (...) in beginsel valt onder de in artikel 36 voorziene afwijkingen van artikel 30" (arrest van 30 juni 1980, zaak 35/87, Thetford, Jurispr. 1988, blz. 3585, r. o. 15). Deze rechtspraak is nadien bevestigd (arresten van 5 oktober 1988, zaak 53/87, CIRCA e. a., Jurispr. 1988, blz. 6039, en zaak 238/87, Volvo, Jurispr. 1988, blz. 6211).

Uit deze arresten volgt, dat bij gebreke van unificatie of harmonisatie de voorwaarden en modaliteiten van de bescherming door het nationale recht worden bepaald. Het is niet de taak van het Hof om deze harmonisatie door te voeren. De beoordeling van de mogelijkheid om de aanduiding „quattro" te beschermen en van het verwarringsgevaar met „Quadra" moet bijgevolg door de Duitse autoriteiten en rechters op basis van het Duitse recht worden verricht. Hun conclusies dienaangaande kunnen niet door het Hof in twijfel worden getrokken. Bijgevolg spitst de gemeenschapsrechtelijke toetsing zich toe op de vraag, of er sprake is van een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel in de zin van artikel 36 EEG-Verdrag.

Voorts wordt in het advies het in casu toepasselijke Duitse recht weergegeven. § 4 WZG sluit getallen van bescherming uit, enerzijds omdat er behoefte aan bestaat deze

vrij te houden en anderzijds wegens hun gebrek aan onderscheidend vermogen. Het verbod van inschrijving geldt zowel voor in letters als in cijfers geschreven getallen en in beginsel ook voor telwoorden in vreemde talen. Sommigen zijn echter van mening, dat in laatstgenoemd geval onderscheid moet worden gemaakt naar gelang van de mate van bekendheid van die vreemde taal in Duitsland. De Italiaanse taal geniet in Duitsland voldoende bekendheid. In casu heeft het Duitse Patentamt de aanduiding „quattro" als een Duits telwoord behandeld en de inschrijving daarvan verboden.

Krachtens Duits recht betekent inburgering, dat de van een bepaald teken voorziene waren gewoonlijk in verband worden gebracht met een bepaalde onderneming. De voor bescherming van een teken vereiste bekendheidsgraad is hoger naarmate de behoefte om dit teken vrij te houden groter is.

§ 16 WZG laat het beschrijvend gebruik van een aanduiding als verwijzing naar bepaalde kenmerken van een produkt uitdrukkelijk vrij, zulks ongeacht alle reeds ingeschreven merken; dit gebruik mag echter niet de schijn wekken, dat het om een merk gaat. Zij mag niet „als merk" („warenzeichenmäßig") geschieden, dat wil zeggen als verwijzing naar de herkomst van een produkt. Dezelfde regeling geldt voor aanduidingen in vreemde talen. Zo heeft het BGH beslist, dat de houder van het merk „Champion du Monde" voor fietsen het gebruik van de aanduiding „Campione del Mondo 1973-74" moest dulden, omdat het om een descriptieve aanduiding ging; zo heeft ook de houder van het merk „Pralindt" het gebruik van de aanduiding „praliné" door een concurrent moeten dulden.

Het BGH is de opvatting toegedaan, dat § 16 in casu niet van toepassing is, omdat de aanduiding „Quadra" niet descriptief is, doch integendeel als merk wordt gebruikt.

Van gevaar van verwarring is volgens het advies sprake, indien het gevaar bestaat, dat het publiek wordt misleid omtrent de bedrijfsherkomst van een waar, doordat de betrokken ondernemingen als identiek worden aangezien (verwarringsgevaar in enge zin) of doordat de indruk wordt gewekt, dat er zakelijke, commerciële of organisatorische banden tussen de ondernemingen bestaan (gevaar van verwarring in ruime zin). Tekens in vreemde talen worden als Duitse tekens behandeld: van belang is steeds, hoe het publiek het betrokken teken opvat en verstaat. In casu hebben de feitenrechters geoordeeld, dat sprake is van een auditief verwarringsgevaar.

Voor de bescherming van de „Ausstattung" ingevolge § 25 WZG gelden dezelfde uitgangspunten; er bestaat geen aparte behandeling voor aanduidingen in vreemde talen.

Vervolgens wordt in het advies het hierboven beschreven Duitse recht vergeleken met de Eerste richtlijn van de Raad. De richtlijn bevat geen voorschriften betreffende de bescherming van de „Ausstattung", zodat de vergelijking zich noodzakelijkerwijs beperkt tot de regeling voor ingeschreven merken.

In tegenstelling tot het Duitse recht beschouwt de richtlijn getallen niet zonder

meer als beschrijvende tekens. Voorts laat de richtlijn de bescherming van beschrijvende tekens toe, voor zover deze door hun gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn heeft betrekking op het *binnenlandse* handelsverkeer, hetgeen wordt bevestigd door het voorstel voor een verordening over de gemeenschapsmerken (PB 1980, C 351, blz. 5; wijzigingen: PB 1984, C 230, blz. 1), dat ook betrekking heeft op inschrijvingsbelemmeringen die zich slechts in een deel van de Gemeenschap voordoen. Een hiermee corresponderende regel, op grond waarvan de Lid-Staten verplicht zouden zijn rekening te houden met woordbetekenissen in vreemde talen, ontbreekt in de richtlijn.

De behandeling van de onderhavige zaak door de Duitse gerechten is in overeenstemming met de richtlijn. Uitdrukkelijk is namelijk vastgesteld, dat het getal „4" in de automobielsector een rol van betekenis speelt als descriptieve aanduiding, hetgeen ook volgens het stelsel van de richtlijn tot een weigering van de inschrijving zou leiden.

De richtlijn staat ook de bescherming van een merk toe, dat door zijn gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. De mate van onderscheidend vermogen, is echter niet vastgelegd. Het volgens het Duitse recht geldende vereiste van een zeer hoge mate van inburgering is niet in strijd met de richtlijn, daar deze laatste slechts verbindend is ten aanzien van haar doel, te weten het bieden van de mogelijkheid van het verkrijgen van bescherming voor tekens, die door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.

In het advies wordt hieraan de conclusie verbonden, dat de door het BGH in aanmerking genomen mogelijkheid van bescherming van de aanduiding „quattro" op grond van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in overeenstemming is met de richtlijn. De weigering om de aanduiding „Quadra" in aanmerking te laten komen voor het louter aan beschrijvende aanduidingen voorbehouden voorrecht van § 16 WZG is eveneens in overeenstemming met de richtlijn, waarvan artikel 6, lid 1, sub b, met inachtneming van artikel 2 en de daarin vervatte definitie van „merk" moet worden uitgelegd.

Volgens het advies blijven de overwegingen van de Duitse rechters omtrent het gevaar van verwarring binnen de grenzen van de definitie van de richtlijn: in het bijzonder wordt het feit dat in casu voor de beoordeling van het gevaar van verwarring een samenwerking tussen de betrokken ondernemingen relevant is geacht, gedekt doordat de beide aanduidingen met elkaar worden geassocieerd.

Het advies komt tot de conclusie, dat de bescherming van het merk „quattro" tegen de aanduiding „Quadra" in overeenstemming is met de richtlijn.

Vervolgens wordt onderzocht of sprake is van een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel, waardoor de in artikel 36 voorziene afwijking in strijd zou zijn met artikel 30.

Gelet op de gelijke behandeling van het vreemdtalige en het Duitse telwoord door de Duitse rechters en op de omstandigheid, dat rekening is gehouden met het belang van de buitenlandse concurrenten bij het vrijhouden van het betrokken getal, kan geen sprake zijn van een discriminatie van buitenlanders. Veeleer kan worden gesproken van een discriminatie van nationale onderdanen, aangezien het Duitse recht, in tegenstelling tot de

rechtsstelsels van de andere Lid-Staten, geen bescherming van getallen toelaat. Deze discriminatie van binnenlandse belangen is niet in strijd met het gemeenschapsrecht (arrest van 23 oktober 1986, zaak 355/85, Cognet, Jurispr. 1986, blz. 3231).

Ook bij de kwalificatie van de aanduiding „Quadra" door de Duitse rechters is geen sprake van discriminatie. Deze aanduiding heeft in het Frans noch in het Duits een beschrijvend karakter.

Evenmin kan bij de beoordeling van het gevaar van verwarring een discriminatie worden vastgesteld. Stellig kan deze beoordeling van land tot land verschillend uitvallen, doch een dergelijk verschil is niet willekeurig, doch objectief gerechtvaardigd, daar het vanuit het oogpunt van het nationale publiek geschiedt (arrest HAG II, reeds aangehaald, r. o. 14, en artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn).

Overigens kan het door het Duitse recht verleende uitsluitend recht zowel aan ingevoerde alsook aan in het binnenland geproduceerde waren worden tegengeworpen.

Ten aanzien van een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten wordt in het advies betoogd, dat de bescherming van het merk door het Duitse recht op dezelfde wijze voor de binnenlandse handel als voor de invoer geldt. Ingevolge artikel 36 EEG-Verdrag moeten daarnaast nog andere omstandigheden worden vastgesteld, op grond waarvan kan worden geconcludeerd, dat de merkenbescherming slechts een beperking van de handel tussen Lid-Staten dient te verhullen. Dergelijke omstandigheden zijn er in onderhavig geval niet.

Audi stelt bijgevolg voor, het BGH te antwoorden, dat geen sprake is van een ontoelaatbare belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag.

7. De *Duitse regering* beschrijft eerst de toepasselijke Duitse wettelijke regeling. Om voor bescherming in aanmerking te kunnen komen moet een teken onderscheidend vermogen hebben, dat wil zeggen dat de betrokken handelskringen dit teken opvatten als een verwijzing naar de herkomst van de waren uit een bepaalde onderneming.

Het BGH heeft in casu aangenomen, dat de aanduiding „quattro" niet op voorhand kan worden beschouwd als een teken dat voor bescherming in aanmerking komt. Dit wordt door de Duitse regering onderschreven, omdat het bij deze aanduiding om het Italiaanse getal „4" gaat, dat geen verwijzing naar de herkomst van de waren inhoudt, en omdat er voor het overige in het algemeen een aanmerkelijke behoefte aan bestaat om getallen vrij te houden.

Ook een teken dat niet voor bescherming in aanmerking komt, zoals „quattro", kan echter overeenkomstig § 4, lid 3 WZG als merk worden ingeschreven, indien het is ingeburgerd als teken ter onderscheiding van de waren van de onderneming die dit teken gebruikt.

Volgens de rechtspraak van het BGH hangt de vereiste graad van inburgering af van de omstandigheden van het concrete geval en in het bijzonder van de vraag of er behoefte aan bestaat om de betrokken aanduiding vrij te houden. Naarmate de behoefte om de aanduiding vrij te houden voor algemeen gebruik groter is, moeten strengere eisen worden gesteld aan de mate van inburgering. In casu heeft het BGH aangenomen, dat er

binnen de vakkringen van de automobielconstructie een aanmerkelijke behoefte aan bestaat om het in meerdere opzichten betekenisvolle getal „4" (4 wielen, 4 deuren, 4 stoelen, 4 cilinders, 4 ventielen, enz.) vrij te houden, en dat de door de feitenrechters vastgestelde bekendheidsgraad niet toereikend is.

Gelet op de invoer van voertuigen uit andere Lid-Staten met aanduidingen in de taal van het land van verzending, deelt de Duitse regering deze opvatting. Zij wijst erop, dat door rekening te houden met vreemdtalige equivalenten van Duitstalige woorden of begrippen tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van het vrije goederenverkeer.

Het hiervoor gestelde met betrekking tot ingeschreven merken geldt eveneens voor het op § 25 WZG gegronde „Ausstattungsrecht". Een dergelijk „Ausstattungsrecht" biedt in essentie dezelfde bescherming als een ingeschreven merk. Het onderscheidt zich slechts van een merk, doordat het niet ontstaat door inschrijving, doch door de bekendheid in het economisch verkeer als gevolg van het gebruik van het teken. Gelet op de grote behoefte om tekens vrij te houden, moet de mate van inburgering zeer hoog zijn.

Mocht Audi erin slagen deze hoge mate van inburgering aan te tonen, dan zijn haar aanspraken gegrond, mits er een gevaar van verwarring bestaat tussen de aanduidingen „quattro" en „Quadra" en Renault het laatste teken als onderscheidend teken gebruikt. Naar Duits recht bestaat er gevaar van verwarring, indien een aanzienlijk deel van de als afnemer van de waren in aanmerking komende handelskringen de beide tekens ondanks bestaande verschillen niet van elkaar onderscheidt en abusievelijk aanneemt, dat het om waren gaat, die van dezelfde onderneming afkomstig zijn (verwarringsgevaar in enge zin) of dat er economische of organisatorische banden tussen de ondernemingen bestaan (verwarringsgevaar in ruime zin).

De prejudiciële vraag van het BGH heeft in werkelijkheid betrekking op twee verschillende vraagstukken, namelijk of de bescherming van de aanduiding „quattro" (als merk of als „Ausstattung") volgens het gemeenschapsrecht is toegestaan, en of het ingevolge het gemeenschapsrecht geoorloofd is het gebruik van het merk „Quadra" op deze grondslag te verbieden.

Volgens de rechtspraak van het Hof kan de houder van een in een Lid-Staat bestaand industrieel eigendomsrecht zich verzetten tegen de inbreukmakende invoer van waren uit een andere Lid-Staat, voor zover de bescherming gerechtvaardigd is uit hoofde van de waarborging van het specifieke voorwerp van het nationale industriële eigendomsrecht.

Zoals reeds eerder in de zaak HAG II is de Duitse regering ook hier van mening, dat het Duitse recht moet worden getoetst aan het secundaire gemeenschapsrecht, in het bijzonder de Eerste richtlijn. Na de bepalingen van deze richtlijn te hebben onderzocht, komt de Duitse regering tot de slotsom dat het Duitse

recht aan de aldaar gestelde eisen voldoet, zodat een inbreuk op artikel 30 EEG-Verdrag op voorhand is uitgesloten. Weliswaar heeft de richtlijn zelf geen betrekking op het door gebruik verworven „Ausstattungsrecht", doch in de vierde rechtsoverweging wordt het aan Lid-Staten toegestaan dergelijke rechten te beschermen.

De mogelijkheid om de aanduiding „quattro" te beschermen

Op basis van het arrest Keurkoop (reeds aangehaald), waarin het om tekeningen en modellen ging, is de Duitse regering van oordeel, dat het bij gebreke van harmonisatie aan de nationale wetgevers staat om de voorwaarden voor de erkenning van een industrieel eigendomsrecht vast te leggen.

Bovendien is de door het BGH verlangde hoge mate van inburgering volledig in overeenstemming met de vaststellingen van het Hof met betrekking tot het „specifieke voorwerp" van het merkrecht. In dit geval komt een bescherming niet alleen ten goede aan de merkgerechtigde, doch ook aan de consumenten, daar het de belangrijkste taak van een merk is, te waarborgen, dat alle produkten die dat merk dragen, onder het toezicht van een enkele onderneming zijn gefabriceerd (arrest HAG II, reeds aangehaald, r. o. 13).

De Duitse regering concludeert, dat gemeenschapsrechtelijk niet kan worden betwist, dat de aanduiding „quattro" voor bescherming in aanmerking komt.

De omvang van de bescherming van de aanduiding „quattro"

De Bondsregering merkt op, dat het Hof tot op heden niet de vraag heeft beslist, of het gemeenschapsrecht grenzen stelt aan de omvang van de bescherming, die krachtens het nationale recht van de Lid-Staten aan bestaande ingeschreven merken toekomt. Zo heeft het Hof in het arrest Terranova (reeds aangehaald, r. o. 4) en in het arrest van 30 januari 1985 (zaak 35/83, BAT, Jurispr. 1985, blz. 363, r. o. 35) niet uitdrukkelijk stelling ingenomen ten aanzien van het gevaar van verwarring.

Naar de opvatting van de Duitse regering is de beantwoording van deze vraag voorbehouden aan de nationale wetgevers, daar het gemeenschapsrecht slechts van belang is in de gevallen van artikel 36, tweede zin, EEG-Verdrag. De eerder genoemde richtlijn is niet relevant, daar zij geen aanknopingspunten biedt voor de uitlegging van het begrip „gevaar van verwarring".

De aanduiding „Quadra" is een fantasieaanduiding, die slechts associaties oproept met het telwoord „4" en dus niet is samengesteld uit benamingen, die vrijgehouden moeten worden.

De toepassing van artikel 36, tweede zin, EEG-Verdrag

Naar de mening van de Duitse regering biedt de onderhavige procedure geen aanknopingspunt voor de conclusie, dat in casu sprake is van een in deze bepaling bedoeld geval.

8. De *regering van het Verenigd Koninkrijk* wijst er allereerst op, dat het onderhavige geval zich in die zin van de meeste reeds door het Hof op het gebied van het industrieel eigendomsrecht beslechte geschillen onderscheidt, dat het niet alleen om de uitoefening van een merkrecht gaat, maar tevens om het ontstaan van een recht op nationaal vlak.

Zoals de prejudiciële vraag is geformuleerd, is zij onvolledig en moet zij worden geherformuleerd ten einde de principiële vraag, waar het eigenlijk om draait, tot uitdrukking te brengen. Het gedeelte van de vraag, waarin het gaat om de kwalificatie als telwoord en om de rol die het getal „4" bij de automobielconstructie speelt, betreft duidelijk feitelijke vragen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn zowel de aanduiding „Quadra" alsook de aanduiding „quattro" in het merkenregister ingeschreven, waaruit blijkt, dat de voor dit register verantwoordelijke autoriteit van mening was, dat er geen conflict tussen de beide aanduidingen bestaat. Bij afwezigheid van gemeenschapsrechtelijke regels zijn dergelijke uiteenlopende opvattingen in de Lid-Staten toegestaan (arrest van 17 mei 1988, zaak 158/86, Warner Brothers, Jurispr. 1988, blz. 2605).

Volgens de Engelse regering is Renault van oordeel, dat in de officiële talen gebruikte telwoorden in geen enkele Lid-Staat voor inschrijving in aanmerking dienen te komen.

Zoals uit de Eerste richtlijn blijkt, kunnen telwoorden echter wel degelijk onderscheidend vermogen hebben.

De vraag van het BGH heeft betrekking op het onderscheid tussen enerzijds het recht van de Lid-Staten om, bij gebreke van gemeenschapsrechtelijke regels, het bestaan van immateriële eigendomsrechten te controleren en wettelijk te regelen, en anderzijds het recht van de Gemeenschap om de uitoefening van dergelijke rechten te controleren, en in het bijzonder op de verenigbaarheid van eventuele verschillen tussen de wettelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de aanwezigheid, de strekking en de betekenis van het begrip „onderscheidend vermogen" met het gemeenschapsrecht.

Zolang de verschillende nationale wettelijke regelingen nog niet ingevolge de Eerste richtlijn zijn geharmoniseerd, dient iedere individuele Lid-Staat te bepalen, welke elementen vereist zijn voor het ontstaan van een geldig merk en de geldige inschrijving daarvan, en dient hij met name het begrip „onderscheidend vermogen" te definiëren.

Het staat aan de nationale wetgever om de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen waaronder bescherming toekomt aan immateriële eigendomsrechten (arresten van 29 februari 1968, zaak 24/67, Parke, Davis and Co., Jurispr. 1968, blz. 85, en 24 januari 1989, zaak 341/87, EMI Electrola, Jurispr. 1989, blz. 79, r. o. 11).

Zoals uit het arrest HAG II (reeds aangehaald) blijkt, kan de belangrijkste taak van een merk — die daarin bestaat, dat aan de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van het gemerkte produkt wordt gegarandeerd, doordat het merk hem in staat stelt dat produkt zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van produkten van andere herkomst — alleen worden vervuld op grond van de aanwezigheid van bepaalde onderscheidende tekens, die een

noodzakelijk bestanddeel van het merk vormen. De rechtspraak van het Hof biedt geen aanknopingspunt voor de opvatting, dat het begrip „onderscheidend vermogen" niet van toepassing zou zijn op een merkt, alleen omdat dit van bijzondere aard is, zoals bijvoorbeeld een cijfer.

De richtlijn verbiedt de Lid-Staten uitdrukkelijk, de erkenning van getallen als merk uit te sluiten.

Zodra de richtlijn in werking treedt, wordt de uitlegging van haar voorschriften, met inbegrip van de voorschriften betreffende het onderscheidend vermogen, een aangelegenheid van gemeenschapsrecht en daarmee van het Hof. Dit ogenblik is echter nog niet aangebroken.

Bijgevolg staat het aan de Duitse gerechten om naar Duits recht vast te stellen of het aan Audi toekomende merk geldig in de Bondsrepubliek is ingeschreven en of het aan Renault toekomende merk kan worden verward met dat van Audi.

De regering van het Verenigd Koninkrijk geeft bijgevolg in overweging de prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt:

Er is geen sprake van een ontoelaatbare belemmering van de intracommunautaire handelsverkeer in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer het een in Lid-Staat A actieve dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde automobielfabricant moet worden verboden het gebruik als merk van de aanduiding „Quadra", die de fabricant in zijn land van oorsprong en elders tot nu toe ongestoord gebruikt voor een motorvoertuig met vierwielaandrijving, als merk te bezigen, omdat een andere automobielfabrikant in die Lid-Staat (A) een merk- en/of „Ausstattungs"-recht op het woord „quattro" doet gelden — wat het interne recht van Lid-Staat A hem toestaat — ook al is dit woord in een andere Lid-Staat een telwoord, *onafhankelijk daarvan of deze betekenis in weer andere Lid-Staten duidelijk als zodanig herkenbaar is, mits het merk in Lid-Staat A daadwerkelijk onderscheidend is voor de merkhouder, het niet gebruikelijk is geworden in het normale taalgebruik of het bona fina handelsverkeer in de automobielsector, en de invoer van motorvoertuigen die het merk „Quadra" dragen, in deze staat tot verwarring kan leiden met motorvoertuigen die het merk „quattro" dragen.*

9. Volgens de *Commissie* komt de vraag erop neer, in hoeverre bij de beoordeling van de bescherming die een woord als „quattro" kan genieten krachtens nationaal recht, rekening moet worden gehouden met de situatie in andere Lid-Staten.

De bescherming van deze aanduiding vormt een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag, voor zover de houder van een merk zich kan verzetten tegen het in het verkeer brengen van produkten uit andere Lid-Staten, die een merk dragen dat tot verwarring kan leiden. Artikel 36 laat uitzonderingen op het verbod van dergelijke maatregelen toe, mits zij geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.

Het Hof heeft vastgesteld, dat het bestaan van door de nationale wetgeving van een Lid-Staat erkende industriële eigendomsrechten niet fundamenteel wordt geraakt door het EEG-Verdrag (arrest van 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1183, r. o. 4-7), wanneer een unificatie of harmonisatie van regels binnen de Gemeenschap ontbreekt (arrest Keurkoop, reeds aangehaald, r. o. 18 en arrest Thetford, reeds aangehaald, r. o. 12).

De Commissie gaat voorts in op de regelgevende activiteiten van de Gemeenschap op het gebied van het merkenrecht. Afgezien van artikel 4, lid 4, sub g, dat voorziet in de nietigverklaring of de uitsluiting van de inschrijving van een merk indien dit met een in het buitenland gebruikt merk kan worden verward, bevat de Eerste richtlijn geen voorschriften omtrent de mate waarin de bevoegde nationale autoriteiten rekening moeten houden met de situatie in andere Lid-Staten. Het voorstel voor een verordening over gemeenschapsmerken (reeds aangehaald) verbiedt daarentegen de inschrijving van een generieke of beschrijvende aanduiding, zelfs wanneer deze slechts in een deel van de gemeenschappelijke markt als zodanig wordt beschouwd.

Bijgevolg blijkt er in het gemeenschapsrecht bij zijn huidige stand geen uitdrukkelijke algemene verplichting voor de op het gebied van het merkenrecht bevoegde nationale autoriteiten te bestaan om rekening te houden met de situatie in andere Lid-Staten.

Overeenkomstig artikel 36, tweede zin, EEG-Verdrag mag de bescherming van het rechtmatige gebruik van het door de wetgeving van een Lid-Staat erkend recht echter niet ertoe leiden, dat binnen de gemeenschappelijke markt kunstmatige handelsbarrières worden gehandhaafd of weer worden opgeworpen (arrest Terrapin, reeds aangehaald, r. o. 7, en arrest Keurkoop, reeds aangehaald, r. o. 24).

Gelet op de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval, kan dit risico niet worden uitgesloten:

— Bij de aanduiding „quattro" gaat het om de Italiaanse versie van het telwoord „vier", die volgens de vaststellingen van het BGH in Duitsland algemeen wordt begrepen.

— In Lid-Staten waarin een Romaanse taal wordt gesproken, worden deze en soortgelijke aanduidingen wegens hun karakter als telwoord veelvuldig met een beschrijvende betekenis gebruikt.

— Het getal „4" speelt een belangrijke rol bij de beschrijving van de technische eigenschappen van produkten in de automobielsector; zo gebruikt Audi de aanduiding „quattro" voor alle door haar gefabriceerde voertuigen met vierwielaandrijving. De litigieuze aanduiding komt dus dicht in de buurt van zuiver beschrijvende aanduidingen zoals „turbo" of „injectie".

Bijgevolg is in veel Lid-Staten de merkenrechtelijke bescherming voor de aanduiding „quattro" in relatie tot de hier bedoelde produktiesector uitgesloten.

De nationale autoriteiten kunnen niet in alle gevallen de ogen sluiten voor de vereisten die voortvloeien uit de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake de fundamentele vrijheden; in een situatie, zoals die welke ten grondslag ligt aan het hoofdgeding, zijn zij gehouden eventuele in andere Lid-Staten heersende omstandigheden in de beoordeling te betrekken en een eventuele behoefte om een teken vrij te houden te beoordelen in het licht van het bestaan van de Gemeenschap en de eisen van het vrije goederenverkeer. Een dergelijke verplichting kan mogelijkerwijs ook uit artikel 5 EEG-Verdrag worden afgeleid.

De Commissie grondt deze opvatting op talrijke arresten van het Hof van Justitie, volgens welke de bevoegde nationale autoriteiten beoordelingselementen die afkomstig zijn uit andere Lid-Staten, in aanmerking moeten nemen.

Zo moet bijvoorbeeld worden onderzocht, of de ingevoerde produkten in de Lid-Staat van uitvoer rechtmatig zijn gefabriceerd en in het verkeer gebracht (arrest van 20 februari 1979, zaak 120/78, Rewe — „Cassis de Dijon" — Jurispr. 1979, blz. 649, r. o. 14, en arrest van 13 maart 1984, zaak 16/83, Prantl, Jurispr. 1984, blz. 1299, r. o. 35). Voorts moet rekening worden gehouden met in andere Lid-Staten uitgevoerde controles (arrest van 17 december 1981, zaak 272/80, Biologische Producten, Jurispr. 1981, blz. 3277, r. o. 14, en arrest van 28 januari 1986, zaak 188/84, Commissie/Frankrijk, Jurispr. 1986, blz. 419, r. o. 16).

Op het gebied van de bescherming van de industriële eigendomsrechten zijn de bevoegde nationale autoriteiten gehouden, te onderzoeken of een bepaald produkt in een andere Lid-Staat met de toestemming van de beschermingsgerechtigde in de handel is gebracht (arrest Centrafarm, reeds aangehaald, r. o. 9-11; arrest van 9 juli 1985, zaak 1984, Pharmon, Jurispr. 1985, blz. 2281, r. o. 22 e. v., en arrest HAG II, reeds aangehaald, r. o. 12). Voorts moeten zij onderzoeken of een bepaald octrooi in een andere Lid-Staat is gebruikt (arrest van 18 februari 1992, zaak C-30/90, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jurispr. 1992, blz. I-829).

De Commissie is van mening, dat onder deze bijzondere omstandigheden de toekenning van een merk of „Ausstattungsrecht" op de aanduiding „quattro" door de bevoegde nationale autoriteiten verder gaat dan hetgeen artikel 36 EEG-Verdrag toestaat ter regeling van de bescherming van industriële eigendomsrechten.

Klaarblijkelijk waren diezelfde overwegingen ook voor het Duitse Patentamt aanleiding om de beide door Audi ingeschreven merken „quattro" door te halen.

Volgens de Commissie moeten de overwegingen betreffende het formele merkenrecht (dat wil zeggen betreffende de verkrijging van een merkrecht door inschrijving) ook gelden ten aanzien van het materiële merkenrecht (bescherming van de Austattung, dat wil zeggen de overeenkomstig § 25 WZG door gebruik van een bepaalde aanduiding verworven bescherming). Bijgevolg kan men

bij de toekenning van een bescherming van de „Ausstattung" voor de aanduiding „quattro" niet tot een ander resultaat komen dan bij de beoordeling van de mogelijkheden van de bescherming van een teken in het kader van de inschrijving.

Hieruit volgt, dat het verlenen van merkenrechtelijke bescherming aan de aanduiding „quattro" voor automobielen een belemmering van het vrije goederenverkeer vormt, die niet door artikel 36 EEG-Verdrag wordt gedekt.

Ook indien het Hof deze opvatting niet tot de zijne maakt, leidt het geldend maken van een merk- of „Ausstattungs"-recht op het woord „quattro" tot problemen in relatie tot de bepalingen van het gemeenschapsrecht. Artikel 36 staat beperkingen op het vrije goederenverkeer namelijk alleen toe, voor zover deze gerechtvaardigd zijn ter verzekering van rechten, die het specifieke voorwerp uitmaken van de in geding zijnde industriële of commerciële eigendom (arrest Terrapin, reeds aangehaald, r. o. 5, en arrest HAG II, reeds aangehaald, r. o. 12).

Om de precieze draagwijdte van het uitsluitende recht van een merkgerechtigde te bepalen moet rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk, die hierin bestaat, dat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een merkprodukt wordt gegarandeerd, doordat het merk hem in de gelegenheid stelt dit produkt zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van produkten van andere herkomst (arrest van 23 mei 1978, zaak 102/77, Hoffman-La Roche, Jurispr. 1978, 1139, r. o. 7; arrest van 10 oktober 1978, zaak 3/78, Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1823, r. o. 11-14; arrest van 3 december 1981, zaak 1/81, Pfizer, Jurispr. 1981, blz. 2913, r. o. 8, en arrest HAG II, reeds aangehaald, r. o. 14).

Ofschoon het begrip gevaar van verwarring strikt genomen pas na afloop van de omzettingstermijn van de Eerste richtlijn een gemeenschapsrechtelijk begrip in engere zin kan worden, zijn de bevoegde nationale autoriteiten reeds nu gehouden, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar binnen het nationale kader rekening te houden met de vereisten van het gemeenschapsrecht, daar een te ruime uitlegging van dit begrip negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor het vrije goederenverkeer, die niet meer door artikel 36 EEG-Verdrag worden gedekt (vlg de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in zaak C-10/89, HAG II, reeds aangehaald, punten 36 en 48).

Bijgevolg moeten de begrippen „gelijksoortigheid van tekens, waren of diensten" en „feitelijk verwarringsgevaar" eng worden uitgelegd, ten einde het vrije handelsverkeer niet meer te belemmeren dan nodig is om de merken te beschermen.

Bij de beoordeling of er sprake is van een gevaar van verwarring, moeten merken die uit meerdere bestanddelen bestaan, overigens in hun totaliteit worden bezien. De Commissie verwijst in dit verband naar de definitie van het begrip gevaar van verwarring in de Eerste richtlijn.

Dienovereenkomstig moet rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat Renault haar voertuigen onder de samengestelde aanduiding „Espace Quadra" op de markt brengt, terwijl Audi de aanduiding „quattro" steeds tezamen met het merk Audi gebruikt.

De Commissie geeft bijgevolg in overweging, de prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt:

De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag verzetten zich tegen een nationale regeling, krachtens welke het een in Lid-Staat A actieve dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde automobielfabrikant moet worden verboden de aanduiding „Quadra", die de fabrikant in zijn thuisland en elders tot nu toe ongehinderd voor een motorvoertuig met vierwielaandrijving gebruikt, in Lid-Staat A als merk te bezigen, omdat een andere automobielfabrikant in deze Lid-Staat (A) een merk- of „Ausstattung" op het woord „quattro" doen gelden.

G. C. Rodríguez Iglesias

rechter-rapporteur