το εφαρμοστέο εντός του κράτους μέλους Α δίκαιο — δικαίωμα επί του σήματος («Warenzeichenrecht») και/ή δικαίωμα επί του διασχηματισμού («Ausstattungsrecht») ως προς τη λέξη «quattro», μολονότι η λέξη αυτή είναι δηλωτική αριθμού εντός άλλου κράτους μέλους και, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι και εντός άλλων κρατών μελών έχει σαφώς τη σημασία αυτή και μολονότι ο αριθμός «4» τον οποίο δηλώνει η λέξη αυτή επιτελεί πολλαπλό και σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της κατασκευής και της εμπορίας αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα ελλείψει ενοποιήσεως στο πλαίσιο της Κοινότητας ή προσεγγίσεως των νομοθεσιών, ο καθορισμός των προϋποθέσεων προστασίας ονομασίας όπως το «quattro» και ο προσδιορισμός των κριτηρίων περί αποδείξεως υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως μεταξύ δύο ονομασιών — ως προς τον οποίο το κοινοτικό δίκαιο δεν επιβάλλει αυστηρή ερμηνεία — εμπίπτουν στον εθνικό κανόνα, υπό την επιφύλαξη των ορίων που τίθενται με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 36 της Συνθήκης.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ
στην υπόθεση C-317/91 *

I — Πραγματικά περιστατικά και διαδικασία

1. *Νομικό πλαίσιο της διαφοράς*

α) *Εθνικό δίκαιο*

Οι αφορώσες την παρούσα υπόθεση διατάξεις του γερμανικού νόμου περί σημάτων, του *Warenzeichengesetz* (στο εξής: WZG), όπως ίσχυε στις 2 Ιανουαρίου 1968 [Bundesgesetzblatt (γερμανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) I, σ. 29] και όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία φορά με τον νόμο της 7ης Μαρτίου 1990 (Bundesgesetzblatt I, σ. 422), ορίζουν τα εξής:

«Άρθρο 4 (αποκλειόμενες ενδείξεις)

(1) Οι κοινόχρηστες ενδείξεις δεν μπορούν να καταχωρίζονται στο βιβλίο σημάτων.

(2) Επιπλέον, δεν μπορούν να καταχωρίζονται οι ενδείξεις οι οποίες

1) στερούνται διακριτικού χαρακτήρα ή αποτελούνται αποκλειστικά από αριθμούς, γράμματα ή λέξεις ενδεικτικές του είδους, του χρόνου και του τόπου

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

παραγωγής, της ποιότητας, του προορισμού, της τιμής, της ποσότητας ή του βάρους των εμπορευμάτων.

(...)

(3) Η καταχώριση επιτρέπεται, ωστόσο, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, εδάφιο 1, οσάκις η ένδειξη έχει επιβληθεί στο εμπόριο ως ενδεικτική των προϊόντων του αιτούντος.

(...)»

«Άρθρο 16 (Περιορισμένο αποτέλεσμα του σήματος)

Η καταχώριση ενός βιομηχανικού σήματος δεν θίγει το δικαίωμα οποιουδήποτε να θέτει επί των εμπορευμάτων, της συσκευασίας τους ή του περιτυλίγματός τους, ακόμη και υπό συντετμημένη μορφή, το όνομά του, την επωνυμία του, τη διεύθυνσή του ή ενδείξεις που αφορούν το είδος, τον χρόνο ή τον τόπο παραγωγής, την ποιότητα, τον προορισμό, την τιμή, την ποσότητα ή το βάρος των εμπορευμάτων και να χρησιμοποιεί παρόμοιες ενδείξεις στο εμπόριο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κάνει χρήση αυτών ως βιομηχανικών σημάτων.»

«Άρθρο 25 (Αθέμιτη χρησιμοποίηση διασχηματισμού — "Ausstattungsrecht")

(1) Όποιος, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων, δίδει αθέμιτα σε εμπορεύματα, στη συσκευασία τους ή στο περιτύλιγμά τους, σε αγγελίες, σε καταλόγους τιμών, σε εμπορικές επιστολές, σε διαφημίσεις, σε τιμολόγια ή σε άλλα ανάλογα έντυπα διασχηματισμό θεωρούμενο στους οικείους εμπορικούς κύκλους ως διακριτική ένδειξη ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων τρίτου ή όποιος θέτει σε κυκλοφορία ή παρέχει προς πώληση τέτοια εμπορεύματα, μπορεί να εναχθεί από το θιγόμενο πρόσωπο με αίτημα την παύση της αθέμιτης ενέργειας.

(2) Όποιος προβαίνει στην ενέργεια αυτή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας υποχρεούται να αποζημιώσει το θιγόμενο πρόσωπο για την προκληθείσα ζημία.

(...)»

«Άρθρο 31 (Κίνδυνος συγχύσεως)

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου δεν αποκλείεται ούτε από τις διαφορές στη μορφή των σημάτων (ανεξάρτητα από το αν το σήμα συνίσταται σε όνομα ή σε απεικόνιση) ούτε από άλλες τροποποιήσεις των σημάτων, συμβόλων, ονομάτων, επωνυμιών ή όλων των άλλων διακριτικών γνωρισμάτων εμπορευμάτων, κατά το μέτρο που, παρά τις τροποποιήσεις αυτές, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως στο εμπόριο.»

β) *Κοινοτικό δίκαιο*

Με τις κατατεθείσες παρατηρήσεις, γίνεται παραπομπή στην πρώτη οδηγία (89/104/ΕΟΚ) του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1), η προθεσμία για τη μεταφορά της οποίας έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1992 [1]. Οι αφορώσες την

1 — Απόφαση 92/10/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ 1992, L 6, σ. 35).

παρούσα υπόθεση διατάξεις της οδηγίας αυτής είναι οι ακόλουθες:

«Άρθρο 2 — Σημεία από τα οποία είναι δυνατό να συνίσταται ένα σήμα.

Το σήμα μπορεί να συνίσταται από οποιαδήποτε σημεία επιδεχόμενα γραφικής παράστασης, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από εικόνες, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, εφόσον τα σημεία αυτά μπορούν να από τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.»

«Άρθρο 3 — Λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας

1. Δεν καταχωρούνται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατό να κηρυχθούν άκυρα:

(...)

β) Τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,

γ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύουν στο εμπόριο προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

δ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή πάγια πρακτική του εμπορίου·

(...)

3. Ένα σήμα γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή δεν κηρύσσεται άκυρο κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, στοιχεία β', γ' ή δ', εφόσον, πριν από την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης και μετά από τη χρήση που του έχει γίνει, απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης εφόσον ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε μετά την αίτηση καταχώρισης ή μετά την καταχώριση.

(...)»

«Άρθρο 5 — Δικαιώματα που παρέχει το σήμα

1. Το καταχωρούμενο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί·

β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα

και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

(...)»

«Άρθρο 6 — Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος

1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

(...)

β) ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους·

(...)»

2. *Ιστορικό της διαφοράς*

Η AUDI AG (στο εξής: AUDI) είναι δικαιούχος δύο σημάτων «quattro», τα οποία έχουν καταχωριστεί στο βιβλίο σημάτων στην κλάση 12 (οχήματα, μηχανήματα για τη μετακίνηση δια ξηράς ή εναερίως ή μηχανήματα πλεύσεως). Η AUDI πωλεί από το 1980 υπό το σήμα αυτό αυτοκίνητα με τέσσερις κινητήριους τροχούς. Στα μέσα Μαρτίου 1988 η Deutsche Renault AG (στο εξής: Renault), γερμανική θυγατρική γαλλικής εταιρίας κατασκευής αυτοκινήτων, έθεσε σε κυκλοφορία στη γερμανική αγορά αυτοκίνητο με τέσσερις κινητήριους τροχούς, το οποίο κατασκευαζόταν στη Γαλλία και διετίθετο ήδη στην αγορά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με την ονομασία «*Espace Quadra*».

Τον Μάρτιο 1988 η Renault υπέβαλε ενώπιον του Deutsches Patentamt (της γερμανικής Υπηρεσίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) αίτηση διαγραφής των δύο σημάτων που έχουν καταχωριστεί υπέρ της AUDI. Η Renault προέβαλε συναφώς ότι η ονομασία «quattro», η οποία είναι δηλωτική αριθμού, έπρεπε να παραμείνει στη διάθεση όλων και ότι δεν έπρεπε να καταχωρισθεί, δεδομένου ότι δεν είχε αρκούντως επιβληθεί στο εμπόριο (πρβλ. άρθρο 4, παράγραφος 3, του WZG). Με αποφάσεις της 9ης Αυγούστου και της 11ης Οκτωβρίου 1990 [δηλαδή πριν την έκδοση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, κατά της οποίας ασκήθηκε Revision (αναίρεση) ενώπιον του Bundesgerichtshof], το τμήμα σημάτων του Deutsches Patentamt διέγραψε τα δύο σήματα «quattro». Η προσφυγή της AUDI κατά των αποφάσεων αυτών απορρίφθηκε από το Bundespatentgericht, το οποίο, ωστόσο, επέτρεψε την άσκηση αναιρέσεως (Rechtsbeschwerde).

Στη δίκη η οποία προκάλεσε την υποβολή της παρούσας αιτήσεως εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, η AUDI ζητεί να υποχρεωθεί η Renault να παύσει να χρησιμοποιεί την ονομασία «Quadra» και να της καταβάλει αποζημίωση, λόγω της συγχύσεως μεταξύ της εν λόγω ονομασίας και της ονομασίας «quattro». Η αγωγή της AUDI στηρίζεται, αφενός, στα δύο σήματα τα οποία έχει καταχωρίσει και, αφετέρου, σε

δικαίωμα το οποίο προστατεύει το άρθρο 25 του WZG. Η AUDI προσκομίζει δημοσκοπήσεις προκειμένου να αποδείξει ότι η ονομασία «quattro» έχει επιβληθεί ευρέως, στο κοινό γενικώς και μεταξύ των αγοραστών αυτοκινήτων και των κατόχων αδειών οδηγήσεως ειδικότερα. Τα αιτήματα της AUDI έγιναν δεκτά στον πρώτο βαθμό και κατ' έφεση. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η AUDI νομίμως επικαλείται τα απορρέοντα από το άρθρο 25 του WZG δικαιώματα, ότι οι δημοσκοπήσεις αποδεικνύουν ότι η ονομασία είχε αρκούντως επιβληθεί ώστε να προστατεύεται, ότι δεν ήταν ανάγκη να παραμείνει η εν λόγω ονομασία στη διάθεση των ανταγωνιστών και ότι ο κίνδυνος συγχύσεως ήταν πραγματικός, λόγω της ηχητικής και της εννοιολογικής ομοιότητας.

Η Renault άσκησε Revision ενώπιον του Bundesgerichtshof (στο εξής: BGH). Το BGH έκρινε, αντιθέτως προς το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ότι οι εμπορικοί κύκλοι οι οποίοι ειδικεύονται στην κατασκευή αυτοκινήτων έχουν σοβαρό συμφέρον να παραμείνει ο αριθμός «4», ο οποίος είναι σημαντικός από πολλές απόψεις στον κλάδο αυτό, διαθέσιμος προς γενική χρήση, επιπλέον δε και ολογράφως στα ιταλικά. Ο BGH κατέληξε συνεπώς στο προσωρινό συμπέρασμα ότι η προστασία της ονομασίας «quattro» απαιτεί τη διαπίστωση ευρύτερης φήμης από αυτή την οποία διαπίστωσε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, χωρίς ωστόσο να απορρίπτει a priori την ύπαρξη της φήμης αυτής. Ωστόσο, η απόδειξη της φήμης αυτής προϋποθέτει την αναπομπή ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας.

Ενόψει της απόψεως της Renault ότι η επιβληθείσα σ' αυτήν απαγόρευση να εμπορεύεται τα οχήματά της με την ονομασία «*Quadra*» συνιστά παράνομο εμπόδιο στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, το BGH αποφάσισε να υποβάλει στο Δικαστήριο προδικαστικό ερώτημα, προκειμένου να εκτιμήσει αν είναι αναγκαία η αναμπομπή αυτή ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας, πράγμα το οποίο θα ήταν περιττό αν η προστασία της ονομασίας «quattro», που αντιτάσσεται στην ονομασία «Quadra», απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο.

3. *Προδικαστικό ερώτημα*

Το Bundesgerichtshof (πρώτο πολιτικό τμήμα) υπέβαλε στο Δικαστήριο με διάταξη της 21ης Νοεμβρίου 1991 το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Αν εντός του κράτους μέλους Α απαγορεύεται στην εγκατεστημένη στο κράτος μέλος αυτό θυγατρική εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων εγκατεστημένης εντός του κράτους μέλους Β να χρησιμοποιεί ως σήμα την ονομασία "Quadra", την οποία η κατασκευάστρια αυτή εταιρία χρησιμοποιούσε ελεύθερα μέχρι σήμερα στη χώρα εγκαταστάσεώς της και αλλού, προς διάκριση αυτοκινήτου με τέσσερις κινητήριους τροχούς, λόγω του ότι άλλη εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων προέβαλε εντός του κράτους μέλους Α — ορθώς, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εντός του κράτους μέλους Α δίκαιο — δικαίωμα επί του σήματος ("Warenzeichenrecht") και/ή δικαίωμα επί του διασχηματισμού ("Ausstattungsrecht") ως προς τη λέξη "quattro", μολονότι η λέξη αυτή είναι δηλωτική αριθμού εντός άλλου κράτους μέλους και, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι και εντός άλλων κρατών μελών έχει σαφώς τη σημασία αυτή και μολονότι ο αριθμός "4" τον οποίο δηλώνει η λέξη αυτή επιτελεί πολλαπλό και σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της κατασκευής και της εμπορίας αυτοκινήτων, συνιστά η απαγόρευση αυτή παράνομη παρεμπόδιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υπό την έννοια των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ;»

4. *Διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου*

Η διάταξη περί προδικαστικής παραπομπής πρωτοκολλήθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 9 Δεκεμβρίου 1991.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου, γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν:

— στις 9 Μαρτίου 1992 η Renault, εκπροσωπούμενη από τον H. Kroitzch, δικηγόρο στο Bundesgerichtshof,

— στις 25 Μαρτίου 1992 η AUDI, εκπροσωπούμενη από τον Brandi-Dohrn, δικηγόρο Μονάχου,

— στις 26 Μαρτίου 1992 η Γερμανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον J. Karl, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας, και από τους A. von Mühlendahl και A. Dittrich, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης,

— στις 6 Απριλίου 1992 η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από την S. Cochrane, του Treasury Solicitor's Department,

— στις 24 Μαρτίου 1992 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον B. Langeheine, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας.

Κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και μετά από ακρόαση του γενικού εισαγγελέα, το Δικαστήριο αποφάσισε να προχωρήσει στην προφορική διαδικασία χωρίς προηγούμενη διεξαγωγή αποδείξεων.

II — Γραπτές παρατηρήσεις που κατατέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου

5. Η *Renault* εκθέτει κατ' αρχάς ότι η AUDI, βάσει του εθνικού σήματος του οποίου είναι δικαιούχος, πέτυχε τη διεθνή καταχώριση του σήματος «quattro». Η AUDI επικαλέστηκε τα δικαιώματα προστασίας του σήματος αυτού, τα οποία διαθέτει εντός των ακολούθων κρατών μελών: Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία.

Η Régie Nationale des Usines Renault (Εθνική Διαχειριστική Επιτροπή των εργοστασίων Renault) είναι δικαιούχος του γαλλικού σήματος «Quadra». Η Régie Nationale des Usines Renault ζήτησε τη διεθνή καταχώριση του σήματος αυτού και επικαλέστηκε τα δικαιώματα προστασίας εντός των ακολούθων κρατών μελών: Γερμανία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ιταλία και Μονακό.

Η Renault επισημαίνει ότι μόνο στη Γερμανία η AUDI έχει στραφεί δικαστικώς κατ' αυτής. Επιπλέον, η AUDI ανέχεται, τόσο στη Γερμανία όσο και στα άλλα κράτη μέλη, να χρησιμοποιούν άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων τον αριθμό «4», μόνο τον ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, ως διακριτικό γνώρισμα αυτοκινήτων με τέσσερις κινητήριους τροχούς. Επομένως, συνεχίζει η Renault, στα ιταλικά και στα ισπανικά η ηχητική σύγχυση είναι πλήρης με το σήμα της AUDI.

Η Renault υποστηρίζει ότι η καταχώριση του γερμανικού σήματος «quattro» αντέβαινε εξ αρχής προς την εφαρμοστέα κανονιστική ρύθμιση. Κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται η καταχώριση λέξεων που αντλούνται από μια ζωντανή ξένη γλώσσα, λόγω του κινδύνου συγχύσεως (άρθρο 4 του WZG). Η AUDI δεν

θα μπορούσε να επιτύχει την προστασία ούτε του αριθμού *«Vier»*, λόγω της μεγάλης σημασίας του αριθμού αυτού στη βιομηχανία αυτοκινήτων (η Renault προσάγει κατάλογο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αυτοκινήτων, όπου η χρήση του αριθμού «4» είναι συνήθης). Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε διεθνής προστασία για το σήμα αυτό.

Η Renault εξετάζει κατόπιν τα εμπόδια στις συναλλαγές. Κατ' αυτήν, τέτοιου είδους εμπόδιο συνιστά το να μη μπορεί να καταρτίζει έγγραφα σχετικά με τα πωλούμενα οχήματα (φυλλάδια περιγραφής των οχημάτων και οδηγιών χρήσεως) που να είναι ομοιόμορφα για ολόκληρη την Κοινότητα. Συγκεκριμένα, η τεχνική εκτυπώσεως των εγγράφων αυτών επιτρέπει τη διατήρηση της ίδιας σελιδοποιήσεως για τις φωτογραφίες σε όλες τις γλώσσες, με αλλαγή του κειμένου μόνον.

Κατόπιν της αγωγής της AUDI και λόγω του κόστους προβλέψεως ειδικής σελιδοποιήσεως για τη Γερμανία (η οποία επιπλέον ήταν διαφορετική από αυτήν που προοριζόταν για την Αυστρία και για την Ελβετία), η Renault υποχρεώθηκε να απαλείψει από τους καταλόγους της για το μοντέλο Espace σε όλες τις γλώσσες κάθε απεικόνιση του Espace «Quadra» και, ως εκ τούτου, να σταματήσει κάθε διαφήμιση του αυτοκινήτου αυτού. Κατά τον τρόπο αυτόν η AUDI πέτυχε de facto προστασία εντός των χωρών στις οποίες δεν δικαιούται διεθνή προστασία του σήματος «quattro» (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία και Ελλάδα) και εντός των χωρών στις οποίες ανέχεται τη χρήση της λέξεως «Quadra» (Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία).

Η Renault θεωρεί την ανωτέρω κατάσταση πολύ σοβαρό εμπόδιο στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η Renault εμμένει επί των συνεπειών της απαγορεύσεως της χρήσεως του σήματος «Quadra» στη Γερμανία, κατόπιν της αποφάσεως των δικαστηρίων της ουσίας (απάλειψη της λέξεως «Quadra» από οπουδήποτε αναγραφόταν, εκτύπωση νέων φυλλαδίων οδηγιών χρήσεως).

Ως εκ τούτου, η Renault καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η AUDI παρεμποδίζει κατά τρόπο αθέμιτο τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές:

— προβάλλοντας παρανόμως δικαιώματα αντλούμενα από την προστασία των σημάτων επί του αριθμού «4», «quattro» στα ιταλικά, ενώ ο αριθμός αυτός είναι απαραίτητος στον τομέα της κατασκευής αυτοκινήτων,

— κινώντας αποκλειστικά στη Γερμανία δίκη με αίτημα την απαγόρευση της χρήσεως εκ μέρους της Renault της ονομασίας «Quadra» εντός της χώρας αυτής, ενώ ανέχεται τη χρήση του αριθμού «4» από άλλους κατασκευαστές και τη χρήση της ονομασίας «Quadra» από τη Renault εντός των άλλων κρατών μελών,

— υποχρεώνοντας τη Renault να εκδίδει δύο καταλόγους και δύο φυλλάδια με οδηγίες χρήσεως στη γερμανική γλώσσα, τα μεν για τη Γερμανία, τα δε για την Ελβετία και την Αυστρία,

— εμποδίζοντας στην πράξη, ενόψει του κόστους, την εκ μέρους της Renault χρήση της ονομασίας «Quadra» στις διαφημίσεις της και συνεπώς στερώντας την από μέρος των δικαιωμάτων της τα οποία απορρέουν από τη γαλλική και τη διεθνή καταχώριση του εν λόγω σήματος.

6. Η *AUDI* υπέβαλε στο Δικαστήριο γραπτές παρατηρήσεις και εννέα νομικές γνωμοδοτήσεις. Οκτώ εξ αυτών εξετάζουν την προστασία των αριθμών στο γαλλικό, ιταλικό, ισπανικό, πορτογαλικό, δανικό, αγγλικό και ελληνικό δίκαιο και σύμφωνα με το ενιαίο δίκαιο της Benelux. Η ένατη, την οποία συνέταξε ο καθηγητής G. Schricker, διευθυντής του Ινστιτούτου Max-Planck του Μονάχου για το αλλοδαπό και διεθνές δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της πνευματικής ιδιοκτησίας και του δικαίου του ανταγωνισμού, εξετάζει το γερμανικό και το κοινοτικό δίκαιο σε σχέση με την παρούσα υπόθεση.

Η AUDI προσκομίζει δημοσκοπήσεις από τις οποίες προκύπτει ότι η ονομασία «quattro» είναι ευρέως γνωστή στο κοινό γενικώς, στα πρόσωπα που έχουν την πρόθεση να αγοράσουν αυτοκίνητο και στους κατόχους αδειών οδηγήσεως. Επιπλέον, η πλειονότητα των προσώπων αυτών έχει συνδέσει την ονομασία αυτή με ένα συγκεκριμένο κατασκευαστή αυτοκινήτων. Η AUDI συμπεραίνει εξ αυτών ότι το σήμα «quattro» έχει παγιωθεί στην αγορά.

Η AUDI υπενθυμίζει ότι τα δύο δικαστήρια της ουσίας δέχθηκαν την προσφυγή της και, αντιθέτως προς το BGH, δεν διατύπωσαν καμία αμφιβολία ως προς το αν πρέπει να προστατεύεται το «quattro». Ωστόσο, το BGH υπέβαλε το προδικαστικό ερώτημα για την περίπτωση κατά την οποία η ονομασία «quattro» θα μπορούσε να προστατεύεται κατά το γερμανικό δίκαιο. Συνεπώς, το Δικαστήριο πρέπει να αναπτύξει τη συλλογιστική του με βάση την υπόθεση αυτή.

Η AUDI συνοψίζει κατόπιν τη γνωμοδότηση του καθηγητή Schricker και τις γνωμοδοτήσεις που περιγράφουν τα διάφορα εθνικά συστήματα.

Η AUDI συνοψίζει τα συστήματα αυτά ως εξής:

Στη Γαλλία οι αριθμοί και τα γράμματα προστατεύονται, εκτός αν δεν έχουν καμία διακριτική δύναμη. Η AUDI προσκομίζει κατάλογο αριθμών που έχουν καταχωρισθεί ως σήματα στη Γαλλία, στα γαλλικά ή σε ξένη γλώσσα.

Στην Ιταλία όλοι οι αριθμοί μπορούν καταχωρισθούν ως σήματα. Η AUDI προσκομίζει κατάλογο αριθμών που έχουν καταχωρισθεί ως σήματα στην Ιταλία.

Στην Ισπανία οι αριθμοί μπορούν να καταχωρισθούν, εκτός αν είναι καθαρώς περιγραφικοί. Η AUDI προσκομίζει απόφαση του Juzgado de Primera Instancia de Madrid, της 24ης Απριλίου 1991, η οποία απέρριψε την αίτηση της εταιρίας Fabricación de Automóviles Renault de España και της Régie Nationale des Usines Renault να διαγραφεί το σήμα «quattro», με την αιτιολογία ότι το εν λόγω σήμα συνίσταται σε ονομασία που είναι πρωτότυπο επινόημα, χωρίς να είναι δηλωτική έννοιας γένους ούτε περιγραφική ονομασία. Η AUDI προσκομίζει επίσης κατάλογο αριθμών που έχουν καταχωρισθεί ως σήματα στην Ισπανία.

Στην Πορτογαλία οι αριθμοί μπορούν να καταχωρισθούν όταν δεν είναι περιγραφικοί.

Στις Χώρες της *Benelux* το ενιαίο δίκαιο περί σημάτων επιτρέπει την καταχώριση των αριθμών ως σημάτων.

Στη Δανία, μολονότι δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση της καταχωρίσεως ως σημάτων γραμμάτων ή αριθμών, οι προϋποθέσεις που τίθενται όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα συνεπάγονται εν τέλει την απαγόρευση. Ωστόσο, το σήμα «quattro» έχει καταχωρισθεί στη Δανία, διότι θεωρήθηκε ονομασία που αποτελεί πρωτότυπο επινόημα.

Στην Ελλάδα μολονότι οι αριθμοί και τα γράμματα κατ' αρχάς δεν προστατεύονται, η νομολογία δέχεται ωστόσο την προστασία αυτή, οσάκις ο αριθμός δεν περιγράφει ιδιότητα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο μολονότι ο νόμος επιτρέπει την καταχώριση των αριθμών ως σημάτων, δεν γίνεται δεκτό κατ' αρχήν ότι οι αριθμοί μπορούν να έχουν την απαιτούμενη διακριτική δύναμη. Η διακριτική αυτή δύναμη μπορεί ωστόσο να αποκτάται κατόπιν της χρησιμοποιήσεως, όπως συνέβη με το σήμα «quattro».

Η AUDI συμπεραίνει από την απαρίθμηση αυτή ότι η πλειονότητα των κρατών μελών δέχονται την προστασία των αριθμών ως σημάτων και ότι, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να επιβληθεί στη Γερμανία η υποχρέωση να αρνηθεί την προστασία αυτή για λόγους ελεύθερης κυκλοφορίας. Η ανάγκη να παραμείνει μια ονομασία στη διάθεση όλων πρέπει να εκτιμάται κατά τον ίδιο τρόπο παντού.

Δεδομένου ότι το γερμανικό δίκαιο είναι πιο αυστηρό από την οδηγία (βλ. κατωτέρω τη γνωμοδότηση του καθηγητή Schricker), διότι δεν επιτρέπει την καταχώριση των αριθμών, ενώ η οδηγία την επιτρέπει, η AUDI επικαλείται την απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 1987, 80/86, Kolpinghuis Nijmegen (Συλλογή 1987, σ. 3969), προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να διαμορφώσουν τη νομολογία τους σύμφωνα μετην οδηγία, παρά το ότι η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας δεν έχει εκπνεύσει ακόμη. Κατά την άποψη της AUDI, δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί η γερμανική νομοθεσία περί σημάτων εις βάρος της, όσον αφορά την προστασία των αριθμών, δηλαδή αυστηρότερα απ' ό,τι η οδηγία.

Η AUDI ισχυρίζεται ότι η κατάργηση των εμποδίων στο κοινοτικό εμπόριο προϋποθέτει κατά το δυνατόν ομοιόμορφη προστασία. Μολονότι δεν εναπόκειται στο Δικαστήριο, αλλά στα νομοθετικά όργανα, να προβούν στην εναρμόνιση αυτή, το Δικαστήριο μπορεί ωστόσο να καλέσει τα εθνικά δικαστήρια να χρησιμοποιούν τα περιθώρια εκτιμήσεως που τους αφήνουν τα διάφορα εθνικά δίκαια κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτευχθεί κάποια εναρμόνιση από άποψη κοινοτικού δικαίου. Η AUDI υποστηρίζει ότι, ως εκ τούτου, οι εθνικοί κανόνες προστασίας πρέπει να εφαρμόζονται όσον το δυνατόν σύμφωνα με την οδηγία εναρμονίσεως ή με τα πρότυπα προστασίας που απαντούν συχνότερα εντός της Κοινότητας.

Η γνωμοδότηση του καθηγητή Schricker, την οποία προσκόμισε η AUDI, μπορεί να συνοψιστεί ως εξής.

Στη γνωμοδότηση παρατηρείται κατ' αρχάς ότι το ερώτημα το οποίο υπέβαλε το BGH αφορά μόνον τις συνέπειες του γερμανικού δικαίου για την εισαγωγή οχημάτων κατασκευαζομένων στη Γαλλία και όχι για την ενδεχόμενη παραγωγή οχημάτων από την Renault στη Γερμανία. Το ερώτημα δεν αφορά ούτε τη δυνατότητα της AUDI να εμποδίσει τις εισαγωγές από την Ιταλία με ονομασία ίδια ή όμοια με το «quattro». Το ερώτημα αφορά μόνον το ζήτημα αν η επίκληση του σήματος «quattro» κατά των οχημάτων που εισάγονται από τη Γαλλία με την ονομασία «Quadra» αντιβαίνει στα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ.

Με τη γνωμοδότηση υπενθυμίζεται η νομολογία του Δικαστηρίου, που διαμόρφωσε την έννοια της αναλώσεως του δικαιώματος επί του σήματος στο κοινοτικό δίκαιο. Η παρούσα υπόθεση δεν αφορά το πρόβλημα αυτό, αλλά την αντιδικία μεταξύ δύο ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, καθεμία από τις οποίες είναι δικαιούχος σήματος, αλλά δεν

έχει εγκρίνει τη χρήση του σήματος της άλλης. Πρόκειται για την ουσιώδη λειτουργία του σήματος (απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 1990, C-10/89, HAG GF, γνωστή ως «HAG II», Συλλογή 1990, σ. I-3711, σκέψη 14): την εγγύηση της προελεύσεως για τον τελικό χρήση. Για να επιτελείται η λειτουργία αυτή, ο δικαιούχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προστατεύει το σήμα του κατά των ανταγωνιστών οι οποίοι προτίθενται να οικειοποιηθούν τη θέση και την καλή φήμη του. Τα δικαιώματα επί του σήματος εκ του εθνικού δικαίου μπορούν συνεπώς να προστατεύονται από την προσβολή τους από τρίτους μη δικαιούχους, ακόμη και οσάκις η προσβολή αυτή προέρχεται από άλλο κράτος μέλος και ο τρίτος βασίζεται σε προστατευόμενο δικαίωμα εντός του άλλου κράτους μέλους αυτού.

Κατά τη γνωμοδότηση, οι αμφιβολίες του BGH στην παρούσα υπόθεση οφείλονται στο ότι το «quattro» σημαίνει «4» στη γλώσσα μιας χώρας μη εμπλεκομένης στη διαφορά, της Ιταλίας, στο ότι στη λέξη αυτή αποδίδεται ευρέως η ίδια αυτή σημασία σε άλλα κράτη μέλη και στο ότι ο αριθμός «4» έχει σπουδαιότητα στον τομέα των αυτοκινήτων.

Με τη γνωμοδότηση υποστηρίζεται ότι πρόκειται, συνεπώς, για νέο πρόβλημα στο δίκαιο περί σημάτων, το οποίο δεν είχε μέχρι τώρα αντιμετωπίσει το Δικαστήριο. Το BGH διερωτάται ως προς τη δυνατότητα περιορισμού της προστασίας ενός συγκεκριμένου σήματος — του «quattro» — λόγω των σημασιολογικών προβλημάτων που δημιουργεί.

Το πρόβλημα της εκτάσεως των εξουσιών των εθνικών δικαστηρίων, οσάκις πρέπει να αποφανθούν επί του κινδύνου συγχύσεως μεταξύ δύο σημάτων ανέκυψε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως Terranova (απόφαση της 22ας Ιουνίου 1976, 119/75, Συλλογή τόμος 1976, σ. 383), στην οποία αμφισβητούνταν η ύπαρξη του κινδύνου συγχύσεως μεταξύ των δύο επιδίκων σημάτων (Terrapin και Terranova)· ωστόσο το Δικαστήριο δεν επέλυσε αυτή την πτυχή του ζητήματος (σκέψη 4).

Όσον αφορά τα βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα, το Δικαστήριο, με την απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 1982, 144/81, Keurkoop (Συλλογή 1982, σ. 2853), αποφάνθηκε ότι ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της προστασίας ενέπιπταν στο οικείο εθνικό δίκαιο.

Ως προς το δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι, «*δεδομένου ότι το δίκαιο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ρυθμίζεται επί του παρόντος μόνο από την εθνική νομοθεσία, η νομοθεσία κράτους μέλους περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (...) καλύπτεται κατ' αρχήν από τις παρεκκλίσεις του κανόνα του άρθρου 30, τις οποίες εισάγει το άρθρο 36*» (απόφαση της 30ής Ιουνίου 1988, 35/87, Thetford, Συλλογή 1988, σ. 3585, σκέψη 15). Η νομολογία αυτή επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια (αποφάσεις της 5ης Οκτωβρίου 1988, 53/87, CIRCA κ.λπ., Συλλογή 1988, σ. 6039, και 238/87, Volvo, Συλλογή 1988, σ. 6211).

Η γνωμοδότηση συνάγει από το σύνολο των αποφάσεων αυτών το συμπέρασμα ότι, ελλείψει ενοποιήσεως ή εναρμονίσεως, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις προστασίας διέπονται από τα εθνικά δίκαια. Με τη γνωμοδότηση υποστηρίζεται ότι δεν είναι καθήκον του Δικαστηρίου να προβεί στην εναρμόνιση αυτή. Συνάγεται συνεπώς το συμπέρασμα ότι η εκτίμηση περί του αν προστατεύεται η ονομασία «quattro» και περί της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως με το «Quadra» πρέπει να γίνει από τις γερμανικές αρχές και τα γερμανικά δικαστήρια, βάσει του γερμανικού δικαίου. Η ορθότητα των διαπιστώσεών τους συναφώς δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Κατά συνέπεια, η εξέταση από πλευράς κοινοτικού δικαίου επικεντρώνεται στην ενδεχόμενη ύπαρξη αυθαίρετης διακρίσεως ή συγκεκαλυμμένου περιορισμού υπό την έννοια του άρθρου 36 της Συνθήκης ΕΟΚ.

Η γνωμοδότηση αναλύει κατόπιν λεπτομερώς το εφαρμοστέο στην παρούσα υπόθεση

γερμανικό δίκαιο. Το άρθρο 4 του WZG αποκλείει τους αριθμούς από την προστασία, λόγω της αναγκαιότητας να παραμείνουν διαθέσιμοι για όλους και λόγω του ότι δεν έχουν διακριτική δύναμη. Η απαγόρευση ισχύει για τους αριθμούς που γράφονται είτε αριθμητικώς είτε ολογράφως, καθώς και, κατ' αρχήν, για όσους γράφονται σε ξένη γλώσσα. Ωστόσο, μερικοί έχουν τη γνώμη ότι πρέπει να γίνεται διάκριση στην περίπτωση αυτή, αναλόγως με το αν πρόκειται περί ομιλουμένης γλώσσας, αρκούντως γνωστής στη Γερμανία. Κατά τη γνώμη ενός μέρους των συγγραφέων, τα ιταλικά πληρούν την προϋπόθεση αυτή. Στην προκειμένη περίπτωση, ο γερμανικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αντιμετώπισε τη λέξη «quattro» όπως έναν αριθμό γραμμένο στα γερμανικά, οποίου δηλαδή δεν επιτρέπεται η καταχώριση, εκτός αν αυτός έχει επιβληθεί στο εμπόριο.

Κατά το γερμανικό δίκαιο, συνεχίζει η γνωμοδότηση, το γεγονός ότι μια ένδειξη έχει επιβληθεί στο εμπόριο σημαίνει ότι το κοινό έχει συνηθίσει να συσχετίζει το αγαθό που φέρει το σήμα αυτό με συγκεκριμένη επιχείρηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη να παραμείνει μια ένδειξη διαθέσιμη για όλους, τόσο πιο γνωστή πρέπει να είναι η ένδειξη αυτή, προκειμένου να μη ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν επιδέχεται προστασία.

Το άρθρο 16 του WZG επιτρέπει ρητώς, όσα σήματα και αν έχουν ήδη καταχωρισθεί, την περιγραφική χρήση μιας ονομασίας για να εκφραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος· ωστόσο η χρήση αυτή δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται περί σήματος, η ονομασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται «ως σήμα» (warenzeichenmäßig), δηλαδή ως ένδειξη της προελεύσεως ενός προϊόντος. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για τις ξένες γλώσσες. Ως εκ τούτου, το BGH δέχθηκε ότι ο δικαιούχος του σήματος *«Campion du Monde»*, για ποδήλατα, έπρεπε να ανεχθεί την εκ μέρους ανταγωνιστή χρήση της ονομασίας *«Campione del Mondo 1973-74»*, εν όψει του περιγραφικού χαρακτήρα της ονομασίας αυτής, και ότι ο δικαιούχος του σήματος *«Pralindt»* έπρεπε να ανεχθεί την εκ μέρους ανταγωνιστή χρήση της ονομασίας *«praliné»*.

Με τη γνωμοδότηση υπενθυμίζεται ότι το BGH έκρινε ότι το άρθρο 16 δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην παρούσα υπόθεση, διότι η ονομασία «Quadra» δεν είναι περιγραφική, αλλά, αντιθέτως, χρησιμοποιείται ως σήμα.

Όσον αφορά τον κίνδυνο συγχύσεως, με τη γνωμοδότηση εκτίθεται ότι αποδεικνύεται η ύπαρξή του, οσάκις οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι μπορούν να περιαχθούν σε πλάνη ως προς την προέλευση εμπορεύματος, είτε διότι θεωρούν ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ταυτίζονται (άμεσος κίνδυνος συγχύσεως) είτε διότι έχουν την εντύπωση ότι υπάρχουν εμπορικές, οικονομικές ή διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (κίνδυνος συγχύσεως υπό ευρεία έννοια). Τα αλλοδαπά σήματα τυγχάνουν της ίδιας μεταχειρίσεως με τα γερμανικά σήματα: τα πάντα εξαρτώνται από το πώς οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι ερμηνεύουν και αντιλαμβάνονται τα εν λόγω σήματα. Στην παρούσα υπόθεση, τα δικαστήρια της ουσίας έκριναν ότι υπήρχε κίνδυνος ηχητικής συγχύσεως.

Με τη γνωμοδότηση εκτίθεται ότι οι ίδιες αρχές πρέπει να εφαρμόζονται για την προστασία του δικαιώματος επί του διασχηματισμού (Ausstattungsrecht· άρθρο 25 του WZG)· η ονομασία σε ξένη γλώσσα δεν τυγχάνει διαφορετικής μεταχειρίσεως.

Η γνωμοδότηση συνεχίζει με τη σύγκριση του γερμανικού δικαίου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, προς την προαναφερθείσα πρώτη οδηγία του Συμβουλίου. Παρατηρείται ότι η οδηγία αυτή δεν περιλαμβάνει διάταξη σχετική με την προστασία του διασχηματισμού και ότι, συνεπώς, η σύγκριση δεν μπορεί να αφορά παρά μόνο το καθεστώς των καταχωρισθέντων σημάτων.

Αντιθέτως προς το γερμανικό δίκαιο, η οδηγία δεν θεωρεί εκ προοιμίου ότι οι αριθμοί είναι κατ' ανάγκη περιγραφικοί. Επιπλέον, επιτρέπει την προστασία των ονομασιών με περιγραφικό χαρακτήρα, οσάκις έχουν αποκτήσει διακριτική δύναμη λόγω της χρήσης. Η οδηγία δεν ρυθμίζει τις περιγραφικές ονομασίες σε ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας αναφέρεται στο *εθνικό* εμπόριο, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει η πρόταση κανονισμού περί του κοινοτικού σήματος (ABl C 351 της 31ης Δεκεμβρίου 1980, σ. 5. — τροποποιήσεις: ΕΕ C 230, της 31ης Αυγούστου 1984, σ. 1), η οποία λαμβάνει υπόψη τα κωλύματα για την καταχώριση που υφίστανται σε τμήμα μόνο της Κοινότητας. Ο αντίστοιχος κανόνας, ο οποίος θα υποχρέωνε τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τη σημασία των ξένων λέξεων, δεν υπάρχει στην οδηγία.

Με τη γνωμοδότηση υποστηρίζεται ότι ο τρόπος που αντιμετώπισαν την παρούσα υπόθεση τα γερμανικά δικαστήρια είναι σύμφωνος προς την οδηγία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ρητώς ότι ο αριθμός «4» επιτελεί σημαντικό περιγραφικό ρόλο στη βιομηχανία των αυτοκινήτων, πράγμα το οποίο συνεπάγεται την απαγόρευση καταχωρίσεως κατά το σύστημα επίσης που καθιερώνει η οδηγία.

Η οδηγία επιτρέπει επίσης την προστασία σήματος το οποίο έχει αποκτήσει διακριτική δύναμη λόγω της χρήσης. Ωστόσο, δεν καθορίζεται πόσο έντονη πρέπει να είναι η διακριτική αυτή δύναμη. Η απαίτηση του γερμανικού δικαίου για μια πολύ ισχυρή διείσδυση στην αγορά δεν αντιβαίνει στην οδηγία, δεδομένου ότι αυτή είναι δεσμευτική μόνο όσον αφορά το αποτέλεσμα: τη δυνατότητα να τυγχάνει προστασίας το σήμα το οποίο έχει αποκτήσει διακριτική δύναμη λόγω της χρήσεως.

Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ενδεχόμενο, το οποίο αντιμετωπίζει το BGH, να προστατεύεται η ονομασία «quattro» λόγω της διακριτικής δυνάμεως την οποία απέκτησε λόγω της χρήσεως είναι σύμφωνο προς την οδηγία. Το γεγονός ότι η ονομασία «Quadra» δεν τυγχάνει της προνομιακής μεταχειρίσεως, της οποίας τυγχάνουν βάσει του άρθρου 16 του WZG οι καθαρώς περιγραφικές ενδείξεις, είναι επίσης σύμφωνο προς την οδηγία, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οποίας πρέπει να ερμηνεύεται υπό το φως του άρθρου 2, που διαλαμβάνει τον ορισμό του σήματος.

Όσον αφορά την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως, με τη γνωμοδότηση υποστηρίζεται ότι οι παρατηρήσεις των δικαστηρίων της ουσίας είναι σύμφωνες προς τον ορισμό της οδηγίας: το γεγονός ότι στην παρούσα υπόθεση η εντύπωση υπάρξεως συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων θεωρήθηκε λυσιτελής προκειμένου να προσδιοριστεί ο κίνδυνος συγχύσεως εμπίπτει κατ' εξοχήν στην έννοια του κινδύνου συσχετίσεως μεταξύ των δύο ονομασιών.

Η γνωμοδότηση καταλήγει ότι είναι σύμφωνη προς την οδηγία η προστασία του σήματος «quattro» έναντι της ονομασίας «Quadra».

Κατόπιν, με τη γνωμοδότηση εξετάζεται το ενδεχόμενο αυθαίρετης διακρίσεως ή συγκεκαλυμμένου περιορισμού, πράγμα το οποίο θα εμπόδιζε την επίκληση της εξαιρέσεως από το άρθρο 30, την οποία θεσπίζει το άρθρο 36.

Δεδομένου ότι τα γερμανικά δικαστήρια αντιμετωπίζουν τους γραμμένους ολογράφως σε ξένη γλώσσα αριθμούς σαν να ήταν γραμμένοι στα γερμανικά και λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον των αλλοδαπών ανταγωνιστών να παραμένει ο εν λόγω αριθμός στη διάθεση όλων, δεν μπορεί να τεθεί θέμα διακρίσεως εις βάρος των αλλοδαπών. Αντιθέτως, με τη γνωμοδότηση υποστηρίζεται ότι μπορεί να γίνει λόγος για

διάκριση εις βάρος των ημεδαπών, δεδομένου ότι το γερμανικό δίκαιο, αντιθέτως προς τα δίκαια των άλλων κρατών μελών, δεν επιτρέπει την προστασία των αριθμών. Αυτή η διάκριση εις βάρος των εθνικών συμφερόντων δεν αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο (απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 1986, 355/85, Cognet, Συλλογή 1986, σ. 3231).

Με τη γνωμοδότηση προβάλλεται επίσης η άποψη ότι δεν υπήρξε δυσμενής διάκριση κατά τον χαρακτηρισμό της ονομασίας «Quadra» από τα γερμανικά δικαστήρια. Η ονομασία αυτή δεν είναι περιγραφική ούτε στα γαλλικά ούτε στα γερμανικά.

Κατά τη γνωμοδότηση, δεν υπάρχει δυσμενής διάκριση ούτε κατά την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως. Βεβαίως, η εκτίμηση αυτή μπορεί να διαφέρει αναλόγως του αν πρόκειται για γερμανικό ή αλλοδαπό όρο, αλλά αυτή διαφοροποίηση όχι μόνο δεν είναι αυθαίρετη, αλλά δικαιολογείται από το γεγονός ότι η εκτίμηση γίνεται από την οπτική γωνία του ημεδαπού κοινού (προπαρατεθείσα απόφαση Hag II, σκέψη 14, και άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της προαναφερθείσας πρώτης οδηγίας).

Εξάλλου, το αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο παρέχει το γερμανικό δίκαιο μπορεί να αντιταχθεί τόσο προς τις εισαγωγές όσο και προς τα εμπορεύματα που παράγονται εντός του εθνικού εδάφους.

Όσον αφορά τον ενδεχόμενο συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, η γνωμοδότηση επισημαίνει ότι η προστασία που παρέχεται προς το σήμα από το γερμανικό δίκαιο ισχύει εξίσου τόσο στο εγχώριο όσο και στο εισαγωγικό εμπόριο. Το άρθρο 36 της Συνθήκης ΕΟΚ απαιτεί τη διαπίστωση συνθηκών που αποδεικνύουν ότι η προστασία του σήματος δεν χρησιμεύει παρά μόνο για να συγκαλύψει περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Τέτοιες συνθήκες δεν συντρέχουν στην παρούσα υπόθεση.

Ως εκ τούτου, η AUDI προτείνει να δοθεί στο BGH η απάντηση ότι δεν υφίσταται παράνομο εμπόδιο στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, υπό την έννοια των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ.

7. Η *Γερμανική Κυβέρνηση* περιγράφει κατ' αρχάς την εφαρμοστέα γερμανική νομοθεσία. Για να προστατεύεται μια ένδειξη πρέπει να έχει διακριτική δύναμη, υπό την έννοια ότι πρέπει να γίνεται αντιληπτή στους ενδιαφερομένους κύκλους ως ένδειξη περί του ότι τα εμπορεύματα προέρχονται από συγκεκριμένη επιχείρηση. Στην παρούσα υπόθεση, το BGH έκρινε ότι η ονομασία «quattro» κατ' αρχήν δεν μπορεί να προστατεύεται. Η Γερμανική Κυβέρνηση συντάσσεται με τη λύση αυτή, διότι, όσον αφορά τον ιταλικό αριθμό «4», η ονομασία αυτή δεν αποτελεί ένδειξη της προελεύσεως των εμπορευμάτων και επιπλέον διότι, κατά κανόνα, οι αριθμοί πρέπει να παραμένουν στη διάθεση όλων.

Ωσόσο, μια ένδειξη η οποία δεν μπορεί να προστατευθεί, όπως το «quattro», μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 3, του WZG, εάν έχει επιβληθεί στο εμπόριο ως διακριτικό σήμα εμπορευμάτων προερχομένων από την επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί το σήμα αυτό.

Κατά τη νομολογία του BGH, ο απαιτούμενος βαθμός διεισδύσεωςστην αγορά αποτελεί συνάρτηση των συγκεκριμένων συνθηκών, και ιδίως της ανάγκης να παραμείνει η επίμαχη ονομασία στη διάθεση όλων. Όσο περισσότερο αναγκαίο είναι να παραμείνει η επίμαχη ονομασία διαθέσιμη προς γενική χρήση, τόσο αυστηρότερες θα είναι οι απαιτήσεις διεισδύσεως στην αγορά. Στην παρούσα υπόθεση, το BGH έκρινε ότι υπήρχε έντονο συμφέρον στον τομέα της κατασκευής αυτοκινήτων να παραμείνει στη διάθεση όλων ο αριθμός «4», ενόψει της

σπουδαιότητάς του (4 ρόδες, 4 πόρτες, 4 καθίσματα, 4 κύλινδροι, 4 βαλβίδες κ.λπ.), και ότι το διαπιστωθέν από τα δικαστήρια της ουσίας ποσοστό διεισδύσεως ήταν ανεπαρκές.

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συμμερίζεται την εκτίμηση αυτή, ενόψει των εισαγωγών από άλλα κράτη μέλη οχημάτων με ονομασίες στη γλώσσα προελεύσεώς τους. Η Γερμανική Κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι, όταν λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ξενόγλωσσες λέξεις που αντιστοιχούν σε γερμανικούς όρους ή έννοιες, εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Η συλλογιστική που αναπτύχθηκε ανωτέρω ως προς τα κατατεθειμένα σήματα εφαρμόζεται επίσης στο δικαίωμα επί του διασχηματισμού, που βασίζεται στο άρθρο 25 του WZG. Το δικαίωμα αυτό επί του διασχηματισμού παρέχει, κατ' ουσίαν, τα ίδια δικαιώματα με ένα σήμα κατατεθέν. Διακρίνεται από το σήμα ακριβώς λόγω του ότι το δικαίωμα δεν αποκτάται με την κατάθεση αλλά με τη χρήση του εν λόγω διασχηματισμού στους ενδιαφερομένους κύκλους. Ο βαθμός διεισδύσεως στους κύκλους αυτούς πρέπει να είναι πολύ υψηλός, ενόψει της ανάγκης να παραμείνει η ένδειξη αυτή στη διάθεση όλων.

Εάν η AUDI επιτύχει να αποδείξει τον υψηλό αυτό βαθμό διεισδύσεως, οι ισχυρισμοί της πρέπει να θεωρηθούν βάσιμοι, εφόσον υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των ονομασιών «quattro» και «Quadra» και η Renault χρησιμοποιεί την ονομασία αυτή ως διακριτική ένδειξη. Το BGH θεωρεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση διευκρινίζει ότι κατά το γερμανικό δίκαιο υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως οσάκις σημαντικό μέρος των δυνητικών εμπορικών αποδεκτών των επίμαχων προϊόντων δεν επιτυγχάνει, παρά τις υπάρχουσες διαφορές, να διακρίνει τις δύο ενδείξεις και υποθέτει, εσφαλμένως, ότι πρόκειται περί προϊόντων που προέρχονται από την ίδια επιχείρηση (κίνδυνος συγχύσεως υπό στενή έννοια) ή ότι υφίστανται οικονομικές ή διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (κίνδυνος συγχύσεως υπό ευρεία έννοια).

Η Γερμανική Κυβέρνηση φρονεί ότι, με το ερώτημά του, το BGH θέτει κατ' ουσίαν δύο διαφορετικά προβλήματα: τη νομιμότητα, από πλευράς κοινοτικού δικαίου, της προστασίας της ονομασίας «quattro» (ως σήματος ή ως δικαιώματος επί του διασχηματισμού), αφενός, και τη δυνατότητα, από πλευράς κοινοτικού δικαίου, απαγορεύσεως, βάσει της προστασίας αυτής, της χρησιμοποιήσεως της ονομασίας «Quadra», αφετέρου.

Η Γερμανική Κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, ο δικαιούχος δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας υφισταμένου εντός κράτους μέλους έχει δικαίωμα να αντιταχθεί στην εισαγωγή προϊόντων από άλλα κράτη μέλη τα οποία προσβάλλουν το προστατευόμενο δικαίωμα, εφόσον η εν λόγω προστασία είναι δικαιολογημένη για τη διασφάλιση του ειδικού αντικειμένου του εθνικού δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Στην παρούσα υπόθεση, όπως και στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η προπαρατεθείσα απόφαση Hag II, η Γερμανική Κυβέρνηση είναι της γνώμης ότι, για την εξέταση του γερμανικού δικαίου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και, πιο συγκεκριμένα, η προαναφερθείσα πρώτη οδηγία του Συμβουλίου (89/104/ΕΟΚ).

Κατόπιν διαδοχικής εξετάσεως των διατάξεων της οδηγίας, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εκφέρει την άποψη ότι το γερμανικό

δίκαιο είναι σύμφωνο προς τις επιταγές της οδηγίας αυτής, πράγμα το οποίο αποκλείει εκ προοιμίου κάθε παράβαση του άρθρου 30. Μολονότι η οδηγία δεν ρυθμίζει το δικαίωμα επί του διασχηματισμού, το οποίο γεννάται λόγω της χρήσεως, η τέταρτη αιτιολογική σκέψη της επιτρέπει ωστόσο στα κράτη μέλη να προστατεύουν αυτό το είδος δικαιωμάτων.

Ως προς τη δυνατότητα προστασία της ονομασίας «quattro»

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, στηριζόμενη στην προπαρατεθείσα απόφαση Keurkoop, η οποία αφορά τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, φρονεί ότι, ελλείψει εναρμονίσεως, εναπόκειται στον εθνικό νομοθέτη να καθορίζει τις προϋποθέσεις κτήσεως ενός δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, η προϋπόθεση έντονης διεισδύσεως στους ενδιαφερομένους κύκλους, την οποία απαιτεί το BGH, συνάδει πλήρως προς τις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου επί του *«ειδικού αντικειμένου»* του δικαιώματος επί του σήματος. Η προστασία στην περίπτωση αυτή ωφελεί όχι μόνον τον δικαιούχο του σήματος αλλά και τους καταναλωτές, δεδομένου ότι η βασική αποστολή του σήματος είναι να εγγυάται ότι τα προϊόντα που φέρουν το σήμα έχουν κατασκευαστεί υπό τον έλεγχο μιας και μόνης επιχειρήσεως (προπαρατεθείσα απόφαση Hag II, σκέψη 13).

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παροχή προστασίας στην ονομασία «quattro» δεν είναι επικριτέα από πλευράς κοινοτικού δικαίου.

Ως προς την έκταση της προστασίας της ονομασίας «quattro»

Η Γερμανική Κυβέρνηση παρατηρεί ότι το Δικαστήριο δεν έχει μέχρι τώρα αποφανθεί ως προς το αν το κοινοτικό δίκαιο επιβάλλει περιορισμούς στην έκταση της προστασίας την οποία απολαύουν οι προστατευόμενες κατά το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους ονομασίες. Έτσι, με την απόφαση Terranova (προπαρατεθείσα, σκέψη 4) και με την απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 1985, 35/83, BAT (Συλλογή 1985, σ. 363, σκέψη 35), το Δικαστήριο αρνήθηκε ρητώς να αποφανθεί επί του κινδύνου συγχύσεως.

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση φρονεί ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών νομοθετών, ενώ το κοινοτικό δίκαιο ρυθμίζει μόνο τις περιπτώσεις που προβλέπονται στη δεύτερη φράση του άρθρου 36 της Συνθήκης ΕΟΚ. Η προαναφερθείσα οδηγία δεν είναι λυσιτελής για την επίλυση του ζητήματος αυτού, δεδομένου ότι δεν περιέχει καμία ένδειξη που να βοηθεί στην ερμηνεία της έννοιας του κινδύνου συγχύσεως.

Η Γερμανική Κυβέρνηση ισχυρίζεται, τέλος, ότι η ονομασία «Quadra» αποτελεί πρωτότυπο επινόημα που θυμίζει απλώς τον αριθμό «4» και που συνεπώς δεν απαρτίζεται από στοιχεία που πρέπει να παραμείνουν στη διάθεση όλων.

Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 36, δεύτερη φράση, της Συνθήκης ΕΟΚ

Κατά την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, κανένα στοιχείο της παρούσας υποθέσεως δεν αποδεικνύει ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρει η διάταξη αυτή.

8. Η *Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου* παρατηρεί εκ προοιμίου ότι η παρούσα υπόθεση διαφέρει από τις περισσότερες υποθέσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας οι οποίες έχουν υποβληθεί στην κρίση του Δικαστηρίου μέχρι σήμερα, κατά το μέτρο που αναφέρεται στη γένεση ενός δικαιώματος σε εθνικό επίπεδο και όχι απλώς στην άσκηση ενός δικαιώματος επί εμπορικού σήματος.

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι το προδικαστικό ερώτημα, όπως έχει διατυπωθεί, είναι ημιτελές και πρέπει να αναδιατυπωθεί, προκειμένου να καταστεί σαφές το πρόβλημα αρχής το οποίο αφορά. Ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι της γνώμης ότι το τμήμα του ερωτήματος που αφορά τον χαρακτηρισμό της επίμαχης ενδείξεως ως αριθμού και τον ρόλο που επιτελεί ο αριθμός «4» στην κατασκευή αυτοκινήτων αφορά σαφώς πραγματικά ζητήματα.

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επισημαίνει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει δεκτή η καταχώριση στο βρετανικό βιβλίο εμπορικών σημάτων και των δύο ονομασιών «Quadra» και «quattro», πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι η αρμόδια για την τήρηση του εν λόγω βιβλίου αρχή έκρινε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ αυτών. Μια τέτοια διάσταση μεταξύ των κρατών μελών ως προς την ερμηνεία είναι θεμιτή, ελλείψει κοινοτικών κανόνων (απόφαση της 17ης Μαΐου 1988, 158/86, Warner Brothers κ.λπ., Συλλογή 1988, σ. 2605).

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνοψίζει την άποψη της Renault ως εξής: εντός κανενός κράτους μέλους δεν πρέπει να επιτρέπεται η καταχώριση ως εμπορικών σημάτων των λέξεων που χρησιμοποιούνται για να δηλώνουν τους αριθμούς σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες.

Όμως, συνεχίζει η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι αριθμοί μπορούν να έχουν διακριτική δύναμη, όπως δέχεται η προαναφερθείσα πρώτη οδηγία του Συμβουλίου.

Κατά την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το ερώτημα του BGH αφορά κατ' ουσίαν τη διάκριση μεταξύ αφενός του δικαιώματος των κρατών μελών να ελέγχουν και να νομοθετούν — ελλείψει κοινών κανόνων — ως προς την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αφετέρου του δικαιώματος της Κοινότητας να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ασκούνται τα δικαιώματα αυτά και, πιο συγκεκριμένα, αφορά το αν συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο οι αποκλίσεις μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της υπάρξεως, του περιεχομένου και της σημασίας της εννοίας του «*διακριτικού χαρακτήρα*».

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι της γνώμης ότι, μέχρι την εναρμόνιση των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών βάσει της προαναφερθείσας οδηγίας, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να προσδιορίζει ποια στοιχεία είναι αναγκαία για την ύπαρξη εγκύρου εμπορικού σήματος και για την έγκυρη κατάθεση ή καταχώρισή του, πράγμα το οποίο προϋποθέτει τον ορισμό της έννοιας «*διακριτικός χαρακτήρας*».

Στους εθνικούς νομοθέτες εναπόκειται να θεσπίζουν τις προϋποθέσεις και τον τρόπο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αποφάσεις της 29ης Φεβρουαρίου 1968, 24/67, Parke, Davis and Co, Συλλογή τόμος 1965-1968, σ. 687, και της 24ης Ιανουαρίου 1989, 341/87, EMI Electrola, Συλλογή 1989, σ. 79, σκέψη 11).

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζει επίσης στην προπαρατεθείσα απόφαση Hag II τον ισχυρισμό ότι η ουσιώδης λειτουργία του σήματος, δηλαδή το γεγονός ότι εγγυάται στον καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη την ταυτότητα του προϊόντος που φέρει το σήμα, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διακρίνει χωρίς πιθανή σύγχυση το προϊόν αυτό από εκείνα τα οποία

έχουν άλλη προέλευση, δεν είναι δυνατόν να επιτελείται παρά μόνο χάρη στην ύπαρξη διακριτικών ενδείξεων, αναγκαίου στοιχείου ενός εμπορικού σήματος. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου φρονεί ότι τίποτα στη νομολογία του Δικαστηρίου δεν επιτρέπει να μη εφαρμόζεται η αρχή αυτή απλώς και μόνο διότι πρόκειται για σήμα ιδιάζουσας φύσεως, όπως είναι οι αριθμοί.

Η δε οδηγία απαγορεύει ρητώς στα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν την καταχώριση των αριθμών ως εμπορικών σημάτων.

Όταν η οδηγία θα αρχίσει να παράγει τα αποτελέσματά της, η ερμηνεία των διατάξεών της αυτών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τον διακριτικό χαρακτήρα, θα καταστεί υπόθεση κοινοτικού δικαίου, η οποία θα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου. Κατά την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η στιγμή αυτή δεν έχει έρθει ακόμη.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εναπόκειται στα γερμανικά δικαστήρια να καθορίσουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, αν το εμπορικό σήμα που ανήκει στην AUDI καταχωρίσθηκε εγκύρως στη Γερμανία και αν το εμπορικό σήμα που ανήκει στην Renault μπορεί να συγχέεται με το σήμα της AUDI.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προτείνει να δοθεί η εξής απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα:

«Δεν συνιστά παράνομο εμπόδιο στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, υπό την έννοια των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ, το να απαγορεύεται εντός του κράτους μέλους Α στην εγκατεστημένη στο κράτος μέλος αυτό θυγατρική εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων εγκατεστημένης εντός του κράτους μέλους Β να χρησιμοποιεί ως σήμα την ονομασία "Quadra", την οποία η κατασκευάστρια αυτή εταιρία χρησιμοποιούσε ελεύθερα μέχρι σήμερα στη χώρα εγκαταστάσεώς της και αλλού, προς διάκριση αυτοκινήτου με τέσσερις κινητήριους τροχούς, λόγω του ότι άλλη εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων προέβαλε εντός του κράτους μέλους Α — ορθώς, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εντός του κράτους μέλους Α δίκαιο — δικαίωμα επί του σήματος και/ή δικαίωμα επί του διασχηματισμού ως προς τη λέξη "quattro", — μολονότι η λέξη αυτή είναι δηλωτική αριθμού εντός άλλου κράτους μέλους *και δεν παίζει ρόλο το αν η σημασία αυτή μπορεί να γίνει αντιληπτή εντός άλλων κρατών μελών ή όχι — εφόσον στο κράτος μέλος Α το εμπορικό σήμα έχει αποκτήσει στην πράξη διακριτικό του δικαιούχου του χαρακτήρα και δεν έχει καταστεί σύνηθες στην τρέχουσα γλώσσα ή στα χρηστά και συνήθη εμπορικά ήθη και εφόσον η εισαγωγή εντός του κράτους αυτού αυτοκινήτων που φέρουν το σήμα "Quadra" θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση με τα πωλούμενα αυτοκίνητα που φέρουν το σήμα "quattro"*».

9. Η *Επιτροπή* είναι της γνώμης ότι το ερώτημα έχει την έννοια ότι το αιτούν δικαστήριο διερωτάται σε ποιο βαθμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση εντός των άλλων κρατών μελών για την εκτίμηση της προστασίας της οποίας πρέπει να απολαύει μια λέξη όπως το «quattro».

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η προστασία της λέξεως αυτής συνιστά μέτρο αποτελέσματος ισοδυνάμου προς ποσοτικό περιορισμό, υπό την έννοια του άρθρου 30 της Συνθήκης ΕΟΚ, καθόσον επιτρέπει στον δικαιούχο της προστασίας αυτής να αντιτάσσεται στις εισαγωγές υπό ονομασία που μπορεί να προκαλέσει συγχύσεις. Η Επιτροπή υπενθυμίζει κατόπιν τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 36 για τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση επιβολής τέτοιου είδους μέτρων: δεν πρέπει να αποτελούν ούτε μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Συνθήκη ΕΟΚ δεν επηρεάζει ουσιωδώς την ύπαρξη των δικαιωμάτων που αναγνωρίζουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών στον τομέα της βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας (απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, 16/74, Centrafarm, Συλλογή τόμος 1974, σ. 479, σκέψεις 4 έως 7), τουλάχιστον εφόσον δεν έχει προβλεφθεί ενοποίηση στο επίπεδο της Κοινότητας ή προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών (προπαρατεθείσα απόφαση Keurkoop, σκέψη 18, και προπαρατεθείσα απόφαση Thetford, σκέψη 12).

Η Επιτροπή εξετάζει κατόπιν την κανονιστική δραστηριότητα της Κοινότητας στον τομέα του δικαίου των σημάτων. Όσον αφορά την πρώτη οδηγία, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, εκτός από το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', το οποίο προβλέπει την ακύρωση ή την άρνηση καταχωρίσεως σε περίπτωση κινδύνου συγχύσεως με σήμα που χρησιμοποιείται στην αλλοδαπή, η οδηγία αυτή δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη που να διευκρινίζει κατά πόσον οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση που επικρατεί εντός άλλων κρατών μελών. Αντιθέτως, η προαναφερθείσα πρόταση κανονισμού περί του κοινοτικού εμπορικού σήματος απαγορεύει την καταχώριση ονομασίας η οποία δηλώνει έννοια γένους ή είναι περιγραφική, ακόμη και αν τούτο συμβαίνει σε τμήμα μόνο της κοινής αγοράς.

Η Επιτροπή καταλήγει συνεπώς στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται, στο παρόν στάδιο εξελίξεως του κοινοτικού δικαίου, καμία γενική ρητή διάταξη που να υποχρεώνει τις αρμόδιες για τα σήματα εθνικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη την υφισταμένη εντός άλλων κρατών μελών κατάσταση.

Ωστόσο, η προστασία της νόμιμης ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχει η εθνική νομοθεσία δεν πρέπει να επιτρέπει να διατηρούνται ή να δημιουργούνται τεχνητά στεγανά στο εσωτερικό της κοινής αγοράς, σύμφωνα με τη δεύτερη φράση του άρθρου 36 της Συνθήκης ΕΟΚ (προπαρατεθείσα απόφαση Terranova, σκέψη 7, και προπαρατεθείσα απόφαση Keurkoop, σκέψη 24).

Ο κίνδυνος εντός τέτοιου αποτελέσματος δεν μπορεί να αποκλειστεί, εν όψει των ιδιομορφιών της συγκεκριμένης περιπτώσεως:

— Η ονομασία «quattro» είναι η ιταλική λέξη για τον αριθμό «4»· κατά τον BGH, γίνεται ευρύτατα αντιληπτή στη Γερμανία.

— Η ονομασία αυτή ή παρόμοιες ονομασίες χρησιμοποιούνται, με σημασία συχνά περιγραφική, εντός των κρατών μελών στα οποία ομιλούνται ρομανικές γλώσσες, δεδομένου ότι πρόκειται περί αριθμού.

— Ο αριθμός «4» επιτελεί σημαντικό ρόλο για την περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων στον τομέα των αυτοκινήτων· έτσι, η AUDI χρησιμοποιεί την ονομασία «quattro» για όλα τα αυτοκίνητα τα οποία παράγει και διαθέτουν τέσσερις κινητήριους τροχούς. Η Επιτροπή συμπεραίνει εξ αυτού ότι η επίδικη ονομασία προσεγγίζει ονομασίες καθαρώς περιγραφικές όπως, για παράδειγμα, «*turbo*» ή «*injection*».

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ονομασία «quattro» δεν μπορεί να τύχει της προστασίας που προβλέπει το δίκαιο των σημάτων εντός πολλών κρατών μελών στον εν λόγω τομέα παραγωγής.

Κατά την Επιτροπή, οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να αγνοούν σε όλες τις περιπτώσεις τα οριζόμενα από τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΟΚ περί των θεμελιωδών ελευθεριών· αντιθέτως, είναι υποχρεωμένες, σε μια κατάσταση όπως αυτή της κύριας διαφοράς, να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες που ενδεχομένως επικρατούν σε άλλα κράτη μέλη και να εκτιμούν την ενδεχόμενη ανάγκη να παραμείνει διαθέσιμο ένα σήμα, εν όψει της υπάρξεως της Κοινότητας καθώς και των απαιτήσεων της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Η υποχρέωση αυτή — συνεχίζει η Επιτροπή — θα μπορούσε ενδεχομένως να απορρέει από το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΟΚ.

Προς στήριξη της απόψεώς της, η Επιτροπή παραθέτει πολλές υποθέσεις στις οποίες το Δικαστήριο δέχθηκε ότι υπήρχε υποχρέωση των αρμοδίων εθνικών αρχών να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία εκτιμήσεως προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη.

Επί παραδείγματι, είναι αναγκαίο να εξετάζεται αν τα εισαγόμενα προϊόντα παράγονται και τίθενται σε εμπορία νομίμως εντός του εξάγοντος κράτους μέλους (απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου 1979, 120/78, Rewe-Zentral, αποκαλούμενη Cassis de Dijon, Συλλογή τόμος 1979/I, σ. 321, σκέψη 14· απόφαση της 13ης Μαρτίου 1984, 16/83, Prantl, Συλλογή 1984, σ. 1299, σκέψη 35). Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματοποιούμενοι εντός άλλων κρατών μελών έλεγχοι (απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 1981, 272/80, Biologische Producten, Συλλογή 1981, σ. 3277, σκέψη 14· απόφαση της 28ης Ιανουαρίου 1986, 188/84, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 1986, σ. 419, σκέψη 16).

Όσον αφορά τη βιομηχανική ιδιοκτησία, οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να εξετάζουν αν ένα συγκεκριμένο προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία εντός άλλου κράτους μέλους με τη συναίνεση του φορέα του προστατευόμενου δικαιώματος (προπαρατεθείσα απόφαση Centrafarm, σκέψεις 9 έως 11· απόφαση της 9ης Ιουλίου 1985, 19/84, Pharmon, Συλλογή 1985, σ. 2281, σκέψεις 22 επ.· προπαρατεθείσα απόφαση Hag II, σκέψη 12). Οι ίδιες αυτές αρχές πρέπει επίσης να εξετάζουν αν ένα συγκεκριμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει γίνει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως εντός άλλου κράτους μέλους (απόφαση της 18ης Φεβρουαρίου 1992, C-30/90, Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Συλλογή 1992, σ. I-829).

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες της παρούσας υποθέσεως, η αναγνώριση από τις αρμόδιες αρχές δικαιώματος επί σήματος ή δικαιώματος επί διασχηματισμού για την ονομασία «quattro» βαίνει πέραν των όσων επιτρέπει το άρθρο 36 της Συνθήκης ως προς τη ρύθμιση της προστασίας της βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

Κατά την Επιτροπή, είναι προφανές ότι αυτοί είναι επίσης οι λόγοι για τους οποίους το τμήμα σημάτων του Deutsches Patentamt αποφάσισε να διαγράψει τα δύο σήματα «quattro» που είχαν καταχωρισθεί υπέρ της AUDI.

Η Επιτροπή επισημαίνει στη συνέχεια ότι οι παρατηρήσεις που αφορούν το σήμα υπό τυπική έννοια (δηλαδή την κτήση δικαιώματος επί του σήματος κατόπιν καταθέσεως ή καταχωρίσεως) ισχύουν επίσης για το σήμα υπό ουσιαστική έννοια (προστασία του δικαιώματος επί του διασχηματισμού, δηλαδή προστασία που απορρέει από τη χρήση ορισμένης ονομασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του WZG). Η Επιτροπή είναι συνεπώς της γνώμης ότι η παροχή προστασίας του δικαιώματος επί του διασχηματισμού ως προς την ονομασία «quattro» δεν μπορεί να

καταλήγει σε διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι η εκτίμηση της προστασίας που μπορεί να παρασχεθεί στο πλαίσιο της καταθέσεως ή καταχωρίσεως.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παροχή στην ονομασία «quattro» προστασίας βάσει του δικαίου των σημάτων στον τομέα της βιομηχανίας αυτοκινήτων συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, το οποίο δεν καλύπτεται από τις εξαιρέσεις του άρθρου 36 της Συνθήκης ΕΟΚ.

Ακόμη και αν το Δικαστήριο δεν δεχθεί την άποψη αυτή, η Επιτροπή φρονεί ότι η άσκηση ενός δικαιώματος επί του σήματος ή επί του διασχηματισμού ως προς τον όρο «quattro» δημιουργεί προβλήματα από πλευράς κοινοτικού δικαίου. Το άρθρο 36 δεν επιτρέπει περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων παρά μόνο καθόσον δικαιολογούνται από την προστασία των δικαιωμάτων που αποτελούν το ειδικό αντικείμενο της εν λόγω βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας (προπαρατεθείσα απόφαση Terranova, σκέψη 5, και προπαρατεθείσα απόφαση Hag II, σκέψη 12).

Για τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου του αποκλειστικού δικαιώματος που αναγνωρίζεται στον δικαιούχο του σήματος, συνεχίζει η Επιτροπή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ουσιώδης λειτουργία του δικαιώματος αυτού, η οποία συνίσταται στην εγγύηση που παρέχει στον καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη ως προς την προέλευση του προϊόντος που φέρει το σήμα, δίδοντάς του τη δυνατότητα να διακρίνει χωρίς κίνδυνο συγχύσεως το προϊόν αυτό από τα προϊόντα που έχουν άλλη προέλευση (απόφαση της 23ης Μαΐου 1978, 102/77, Hoffman-La Roche, Συλλογή τόμος 1978, σ. 351, σκέψη 7· απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 1978, 3/78, Centrafarm, Συλλογή τόμος 1978, σ. 567, σκέψεις 11 έως 14· απόφαση της 3ης Δεκεμβρίου 1981, 1/81, Pfizer, Συλλογή 1981, σ. 2913, σκέψη 8, και προπαρατεθείσα απόφαση Hag II, σκέψη 14).

Μολονότι η έννοια του κινδύνου συγχύσεως δεν μπορεί, κατ' ακριβολογία, να θεωρηθεί ως έννοια του κοινοτικού δικαίου υπό στενή έννοια πριν από τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της πρώτης οδηγίας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλέον υποχρεωμένες να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου, όταν προβαίνουν σε εκτίμηση του κινδύνου αυτού στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι η υπερβολικά ευρεία ερμηνεία της έννοιας αυτής μπορεί πράγματι να έχει επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, οι οποίες να μην καλύπτονται πλέον από το άρθρο 36 της Συνθήκης ΕΟΚ (η Επιτροπή παραπέμπει στις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Jacobs επί της προπαρατεθείσας υποθέσεως Hag II, σημεία 36 και 48).

Συνεπώς, η Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να ερμηνεύονται στενά οι έννοιες της ομοιότητας των σημάτων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών και του πραγματικού κινδύνου συγχύσεως, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία περισσότερο απ' ό,τι είναι αναγκαίο για την προστασία των σημάτων.

Εξάλλου, η Επιτροπή φρονεί ότι τα σήματα τα οποία αποτελούνται από πλείονα στοιχεία πρέπει να εξετάζονται συνολικώς για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως. Η Επιτροπή υπενθυμίζει τον ορισμό του κινδύνου συγχύσεως τον οποίο περιλαμβάνει η πρώτη οδηγία.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Renault εμπορεύεται τα οχήματά της με τη σύνθετη ονομασία «Espace Quadra», ενώ η ονομασία «quattro» χρησιμοποιείται πάντοτε μαζί με το σήμα AUDI.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί η εξής απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα:

«Αντιβαίνει προς τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ η εθνική νομοθεσία δυνάμει της οποίας εντός του κράτους μέλους Α απαγορεύεται στην εγκατεστημένη στο κράτος μέλος αυτό θυγατρική επιχείρηση εταιρίας κατασκευής αυτοκινήτων εγκατεστημένης εντός του κράτους μέλους Β να χρησιμοποιεί ως σήμα την ονομασία "Quadra", την οποία η κατασκευάστρια αυτή εταιρία χρησιμοποιούσε ελεύθερα μέχρι σήμερα στη χώρα εγκαταστάσεώς της και αλλού, προς διάκριση αυτοκινήτου με τέσσερις κινητήριους τροχούς, λόγω του ότι άλλη εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων προέβαλε εντός του κράτους μέλους Α δικαίωμα επί του σήματος και/ή δικαίωμα χρήσεως της λέξεως "quattro"».

G. C. Rodríguez Iglesias
εισηγητής δικαστής