(Warenzeichenrecht) y/o un derecho de presentación *(Ausstattungsrecht)* sobre la palabra «quattro», con la cual la denominación «Quadra» crearía un riesgo de confusión, a pesar de que la palabra «quattro» sea una cifra en otro Estado miembro y que, también en otros Estados miembros, parece, en todo caso, tener, asimismo, claramente dicho significado, y a pesar de que la cifra «4» que designa dicha palabra desempeñe una función variada e importante en la fabricación y comercialización de automóviles.

En efecto, a falta de unificación en el marco de la Comunidad o de aproximación de las legislaciones, corresponde a la norma nacional fijar los requisitos de protección de una denominación como «quattro» y la determinación de los criterios que permitan concluir que, entre dos denominaciones, existe un riesgo de confusión —a cuyo respecto el Derecho comunitario no impone una interpretación estricta—, sin perjuicio de los límites señalados por la segunda frase del artículo 36 del Tratado.

INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-317/91 *

I. Hechos y procedimiento

1. *Marco jurídico*

a) *Derecho nacional*

Las disposiciones, de interés para el asunto presente, de la Ley alemana de marcas, la *Warenzeichengesetz* (en lo sucesivo, «WZG»), en su versión de 2 de enero de 1968 (*Bundesgesetzblatt I*, p. 29), modificada en último término por la Ley de 7 de marzo de 1990 (*Bundesgesetzblatt I*, p. 422), establecen lo siguiente:

«Artículo 4 (Signos excluidos)

1) Los signos libres no podrán inscribirse en el registro de marcas.

2) Tampoco podrán registrarse aquellos signos que

1° carezcan de carácter distintivo o se compongan exclusivamente de cifras, letras o palabras que indiquen la especie, el lugar y la época de producción, la calidad, el destino, el

* Lengua de procedimiento: alemán.

precio, la cantidad o el peso de las mercancías.

[...]

3) No obstante, se admitirá la inscripción en los casos previstos en el punto 1 del apartado 2, siempre que el signo esté implantado en el comercio como signo distintivo de los productos del solicitante.

[...]»

«Artículo 16 (Eficacia limitada de la marca)

El registro de una marca de fábrica no perjudicará al derecho de todos de fijar, en las mercancías, en su envase o en su embalaje, incluso de una forma abreviada, su nombre, su razón social, la mención de su domicilio, o indicaciones relativas a la especie, el lugar o la época de producción, la calidad, el destino, el precio, la cantidad o el peso de las mercancías, y de utilizar semejantes indicaciones en el comercio, siempre que dicha utilización no se efectúe en concepto de marca de fábrica.»

«Artículo 25 (Uso ilícito de una presentación — "Ausstattungsrecht")

1) La parte lesionada podrá solicitar la cesación de la conducta de todo aquel que, en el marco de actividades comerciales, dé de forma ilícita a mercancías, a su envase o su embalaje, o a anuncios, catálogos de precios, cartas de negocios, publicidad, facturas u otros documentos análogos, una presentación considerada en los medios comerciales interesados como el signo distintivo de los productos idénticos o similares de un tercero, o ponga en circulación o comercialice dichas mercancías.

2) Todo aquel que actúe con dolo o culpa deberá indemnizar a la parte lesionada por el daño causado.

[...]»

«Artículo 31 (Riesgo de confusión)

La aplicación de las disposiciones de la presente Ley no quedará excluida ni por las diferencias de forma de las marcas (denominativas o gráficas) ni por otras modificaciones introducidas en las marcas, símbolos, nombre, razón social o en cualquier otro signo distintivo de mercancías, en la medida en que, a pesar de dichas modificaciones, subsista en el comercio el riesgo de confusión.»

b) *Derecho comunitario*

En las observaciones presentadas, se hace referencia a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1); el plazo de adaptación del Derecho interno a la misma venció el 31 de diciembre de 1992. [1]

1 — Decisión 92/10/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991 (DO 1992, L 6, p. 35).

Las disposiciones de dicha Directiva que son de interés a efectos del asunto presente son las siguientes:

«Artículo 2 — Signos que pueden constituir una marca

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

«Artículo 3 — Causas de denegación o de nulidad

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

[...]»

«Artículo 5 — Derechos conferidos por la marca

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o

similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

[...]»

«Artículo 6 — Limitación de los efectos de la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

[...]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

[...]»

2. *Hechos*

Audi AG (en lo sucesivo, «Audi») es titular de dos marcas «quattro», que inscribió en el Registro de marcas para la clase de productos 12 (vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima). Desde 1980, vende bajo dicha marca vehículos automóviles con tracción en las cuatro ruedas. A mediados de marzo de 1988, Deutsche Renault AG (en lo sucesivo, «Renault»), filial alemana de un constructor francés, puso a la venta en el mercado alemán un vehículo automóvil con tracción en las cuatro ruedas, fabricado en Francia y que ya se comercializaba en otros países europeos, bajo la denominación «*Espace Quadra*».

En marzo de 1988, Renault presentó ante el Deutsches Patentamt (Oficina de Patentes alemana) una solicitud de cancelación de las dos marcas registradas a nombre de Audi. A tal efecto, Renault alegó que se debía dejar disponible la denominación «quattro», por aludir a una cifra, y que no hubiera debido registrarse, al no estar suficientemente implantada en el comercio (véase el apartado 3 del artículo 4 de la WZG). Mediante resoluciones de 9 de agosto y de 11 de octubre de 1990 (es decir, antes de que el órgano jurisdiccional de apelación dictara la sentencia que constituye el objeto del recurso de casación [«Revision» alemana] interpuesto ante el Bundesgerichtshof), la sección de marcas del Deutsches Patentamt canceló las dos marcas «quattro». El recurso de Audi contra dichas resoluciones fue desestimado por el Bundespatentgericht que, no obstante, admitió un recurso por infracción de Ley — «*Rechtsbeschwerde*».

En el litigio que originó la presente petición de decisión prejudicial, Audi pretende que se condene a Renault a que ponga fin al uso de la denominación «Quadra» y a que le satisfaga una indemnización debido a la confusión existente entre dicha denominación y «quattro». La acción de Audi se basa, por una parte, en las dos marcas que registró y, por otra, en un derecho protegido por el artículo 25 de la WZG. Audi presenta encuestas

de opinión que tienden a demostrar que la denominación «quattro» tiene una amplia implantación tanto entre el público en general como entre los compradores de automóviles y, en especial, entre los titulares de permiso de conducción. Las pretensiones de Audi fueron estimadas en primera instancia y en apelación. El órgano jurisdiccional de apelación estimó que los derechos invocados por Audi basados en el artículo 25 de la WZG eran legítimos, que las encuestas demostraban que la denominación estaba suficientemente implantada como para ser protegida, que no era necesario dejar dicha denominación a la libre disposición de los competidores y que el riesgo de confusión era real, dada la semejanza fonética y semántica.

Renault interpuso un recurso de «Revision» ante el Bundesgerichtshof (en lo sucesivo, «BGH»). A diferencia del órgano jurisdiccional de apelación, el Bundesgerichtshof consideró que los medios especializados en la fabricación de automóviles estaban considerablemente interesados en que la cifra «4», que tiene importancia en dicho sector desde diversos puntos de vista, quedase disponible para el uso general, incluso en su versión italiana en letras. Por tanto, el BGH llegó a la conclusión provisional de que la protección de la denominación «quattro» exigiría la prueba de una notoriedad superior a la señalada por el órgano jurisdiccional de apelación, notoriedad cuya existencia no niega *a priori*. No obstante, la prueba de dicha notoriedad implicaría la devolución de los autos al órgano jurisdiccional de instancia.

Habida cuenta de la tesis de Renault, según la cual la prohibición de comercializar sus vehículos bajo la denominación «Quadra» que eventualmente se le impondría obstaculizaría de modo ilícito los intercambios intracomunitarios, el BGH decidió plantear ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial, con el fin de apreciar la necesidad de efectuar la citada devolución al órgano jurisdiccional de instancia, devolución que sería superflua si la protección de la denominación «quattro» frente a la denominación «Quadra» estuviera prohibida por el Derecho comunitario.

3. *Cuestión prejudicial*

El Bundesgerichtshof (Sala Primera de lo Civil), mediante resolución de 21 de noviembre de 1991, sometió al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«A efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, ¿constituye un obstáculo ilícito a los intercambios intracomunitarios la prohibición impuesta en un Estado miembro A a una filial, establecida en dicho Estado miembro, de un fabricante de automóviles domiciliado en un Estado miembro B, de utilizar como marca la denominación "Quadra" que dicho fabricante ha utilizado hasta ahora libremente en su país de origen y en otros lugares, para designar un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, debido a que otro fabricante de automóviles ha invocado en el Estado miembro A —de forma justificada, según el Derecho aplicable en dicho Estado miembro A— un derecho de marca *(Warenzeichenrecht)* y/o un derecho de presentación *(Ausstattungsrecht)* sobre la palabra "quattro", a pesar de que dicha palabra sea una cifra en otro Estado miembro y que, también en otros Estados miembros, parece, en todo caso, tener asimismo claramente dicho significado, y a pesar de que la cifra "4" designada por dicha palabra desempeñe una función variada e importante en la fabricación y comercialización de automóviles?»

4. *Fase escrita del procedimiento*

La resolución de remisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de diciembre de 1991.

Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia presentaron observaciones escritas:

— el 9 de marzo de 1992, Renault, representado por el Sr. H. Kroitzch, Abogado ante el Bundesgerichtshof;

— el 25 de marzo de 1992, Audi, representado por el Sr. M. Brandi-Dohrn, Abogado de Múnich;

— el 26 de marzo de 1992, el Gobierno alemán, representado por el Sr. J. Karl, del Bundesministerium für Wirtschaft, y por los Sres. A. von Mühlendahl y A. Dittrich, del Bundesministerium der Justiz, en calidad de Agentes;

— el 6 de abril de 1992, el Gobierno del Reino Unido, representado por la Srta. S. Cochrane, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente;

— el 24 de marzo de 1992, la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. B. Langeheine, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente.

Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.

II. Observaciones escritas presentadas en el Tribunal de Justicia

5. En primer lugar, *Renault* expone que Audi, como consecuencia de la marca nacional de la que es titular, obtuvo el registro internacional de la marca «quattro». Audi ha invocado los derechos de protección de los que es titular sobre dicha marca en los siguientes Estados miembros: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España, Francia, Italia y Portugal.

La Régie Nationale des Usines Renault es titular de la marca francesa «Quadra». Ha solicitado el registro internacional de dicha marca y ha invocado sus derechos de protección en los siguientes Estados miembros: Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España, Italia y Mónaco *(sic)*.

Renault destaca que Audi sólo ha ejercitado acciones judiciales en su contra en Alemania. Asimismo, tanto en Alemania como en los restantes Estados miembros, Audi tolera que otros fabricantes de automóviles utilicen la cifra «4», sola o junto con otras, para designar un vehículo con tracción en las cuatro ruedas. Ahora bien, según Renault, en italiano y español la confusión fonética con la marca de Audi es total.

Renault sostiene que el registro de la marca alemana «quattro» era desde un principio contrario a la normativa aplicable. Por regla general, las palabras extraídas de una lengua extranjera viva no pueden registrarse debido al riesgo de engaño (artículo 4 de la WZG). En opinión de Renault, Audi tampoco hubiera podido obtener la protección de la

cifra «*Vier*», debido a la gran importancia que dicha cifra tiene en la industria del automóvil (Renault presenta una lista de características de automóviles en las que es habitual la utilización de la cifra «4»). Por consiguiente, a su juicio, dicha marca tampoco puede ser objeto de protección internacional.

Renault se refiere a continuación a los obstáculos a los intercambios. En su opinión, constituye semejante obstáculo el hecho de no poder producir uniformemente para todo el territorio comunitario los documentos relativos a los vehículos vendidos (folletos publicitarios y guías de utilización). En efecto, la técnica de producción de dichos documentos permite conservar la misma compaginación de las fotografías en todas las versiones lingüísticas, modificando tan sólo el texto.

Como consecuencia de la acción judicial de Audi, y habida cuenta de los costes de la realización de una compaginación específica para Alemania (la cual, por otra parte, sería diferente de la destinada a Austria y a Suiza), Renault tuvo que suprimir de todas las versiones lingüísticas de sus catálogos relativos al modelo Espace todas las reproducciones del Espace «Quadra», y renunciar, por tanto, a toda publicidad sobre dicho vehículo. De este modo, Audi obtuvo, *de facto*, una protección en países en los que no dispone de protección internacional para la marca «quattro» (Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Grecia) y en países en los que tolera la utilización de la palabra «Quadra» (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, España, Italia y Portugal).

Renault aprecia en ello un obstáculo muy importante a los intercambios intracomunitarios. Insiste sobre las consecuencias de la prohibición de utilizar la marca «Quadra» en Alemania, derivada de la resolución dictada por los órganos jurisdiccionales de instancia (eliminación de la palabra «Quadra» en cualquier lugar que apareciese, impresión de nuevas guías de utilización).

En consecuencia, Renault llega a la conclusión de que Audi obstaculiza de forma ilícita los intercambios intracomunitarios:

— al invocar ilegalmente derechos derivados de la protección de las marcas sobre la cifra «4», «quattro» en italiano, cuando dicha cifra es indispensable en el sector de la fabricación de automóviles;

— al entablar exclusivamente en Alemania un procedimiento dirigido a prohibir la utilización por parte de Renault de la denominación «Quadra» en dicho país, mientras que tolera tanto la utilización de la cifra «4» por parte de otros constructores como la utilización de la denominación «Quadra» por parte de Renault en los restantes Estados miembros;

— al obligar a Renault a producir dos versiones de la edición en alemán de los catálogos y guías de utilización, una para Alemania y otra para Suiza y Austria;

— al impedir en la práctica, habida cuenta de los costes de producción, la utilización por parte de Renault de la denominación «Quadra» en su publicidad, privándole de esa manera de una parte de los derechos derivados del registro francés e internacional de dicha marca.

6. *Audi* presentó ante el Tribunal de Justicia observaciones escritas y nueve dictámenes jurídicos. Ocho de ellos se refieren a la posibilidad de proteger las cifras con arreglo al Derecho francés, italiano, español, portugués, danés, griego e inglés y conforme a la Ley uniforme aplicable en el Benelux. El noveno, firmado por el Profesor G. Schricker, Director del Instituto Max-Planck de Munich para el Derecho extranjero e internacional en materia de patentes, de derechos de autor y derecho de la competencia, se refiere al Derecho alemán y comunitario, en relación con el presente asunto.

Audi ha presentado unas encuestas de opinión de las que se desprende que la denominación «quattro» es ampliamente conocida por el público en general, entre las personas que tienen la intención de comprar un coche y entre los titulares de permiso de conducción. Además, dicha denominación se atribuye de forma mayoritaria a un determinado fabricante de automóviles. De ello concluye Audi que la marca «quattro» está bien implantada en el mercado.

Audi recuerda que los dos órganos jurisdiccionales de instancia estimaron su recurso y no tuvieron duda alguna respecto a la posibilidad de proteger la palabra «quattro», a diferencia de lo que sucedió con el BGH. No obstante, dicho órgano jurisdiccional planteó la cuestión prejudicial para el caso de que la denominación «quattro» pudiera encontrarse protegida con arreglo al Derecho alemán. Por tanto, el razonamiento del Tribunal de Justicia ha de partir de dicha hipótesis.

A continuación, Audi resume el dictamen del Profesor Schricker y los que describen los distintos sistemas nacionales.

Audi resume dichos sistemas de la siguiente forma:

En Francia, pueden ser objeto de protección las cifras y las letras, a menos que no posean ningún carácter distintivo. Audi presenta una lista de las marcas numéricas, en francés o en lenguas extranjeras, registradas en Francia.

En Italia, todas las cifras pueden registrarse como marcas. Audi presenta una lista de marcas numéricas registradas en Italia.

En España, pueden registrarse las cifras, a menos que sean puramente descriptivas. Audi presenta una resolución del Juzgado de Primera Instancia de Madrid de 24 de abril de 1991, que desestimó la demanda interpuesta por la sociedad Fabricación de Automóviles Renault de España y por la Régie Nationale des Usines Renault, por la que solicitaban la cancelación de la marca «quattro» debido a que la citada marca es una denominación de fantasía, que no es ni genérica ni descriptiva. Audi presenta, asimismo, una lista de marcas numéricas registradas en España.

En Portugal, las cifras pueden registrarse cuando no son descriptivas.

En los países del *Benelux,* la Ley uniforme sobre marcas permite que las cifras sean marcas.

En Dinamarca, aunque no existe una prohibición expresa de las letras o de las marcas numéricas, los requisitos impuestos por lo que respecta al carácter distintivo equivalen a una prohibición. No obstante, «quattro» está registrada en dicho país, puesto que se considera una denominación de fantasía.

En Grecia, aunque, en principio, las cifras y las letras no pueden protegerse, sin embargo, la jurisprudencia admite dicha protección cuando la cifra no describe una cualidad.

En el Reino Unido, pese a que la Ley autoriza que las marcas consistentes en cifras, en principio, no se admite que las cifras puedan tener el carácter distintivo exigido. No obstante, dicho carácter distintivo puede adquirirse como consecuencia de una utilización, como sucedió con «quattro».

Audi concluye de dicha enumeración que la mayoría de los Estados miembros aceptan la protección de las marcas numéricas y que, por consiguiente, no puede obligarse a Alemania a denegar la protección por motivos relativos a la libre circulación. La necesidad de dejar libre una denominación debe apreciarse del mismo modo en todas partes.

Dado que el Derecho alemán es más estricto que la Directiva (véase el dictamen del Profesor Schricker *infra),* en la medida en que deniega el registro de una cifra mientras que la Directiva lo autoriza, Audi invoca la sentencia de 8 de octubre de 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Rec. p. 3969) para afirmar que los órganos jurisdiccionales nacionales deben elaborar una jurisprudencia conforme con la Directiva, aun cuando no se haya cumplido el plazo de adaptación del Derecho interno a ésta. En opinión de Audi, la legislación alemana sobre marcas no puede aplicarse en su perjuicio, en materia de protección de las cifras, de forma más estricta que la exigida por la Directiva.

Audi sostiene que la eliminación de los obstáculos al comercio comunitario supone la protección más uniforme posible. Si bien no incumbe al Tribunal de Justicia, sino a los órganos legislativos, realizar la uniformización, sin embargo, puede instar a los órganos jurisdiccionales nacionales a que utilicen los márgenes de apreciación que les otorgan los diferentes Derechos nacionales de manera tal que se establezca una cierta armonía desde la perspectiva del Derecho comunitario. Por tanto, Audi sostiene que la protección nacional debería aplicarse, tanto como sea posible, de conformidad con la Directiva de armonización o con los niveles de protección más frecuentemente utilizados en la Comunidad.

El dictamen del Profesor Schricker presentado por Audi puede sintetizarse del siguiente modo.

En primer lugar, el dictamen comienza señalando que la cuestión planteada por el BGH sólo se refiere a la incidencia del Derecho alemán en la importación de vehículos fabricados en Francia y no a la eventual fabricación de vehículos por Renault en Alemania. La cuestión tampoco se refiere a la posibilidad de que Audi impida importaciones procedentes de Italia bajo una denominación idéntica o similar a «quattro». La cuestión versa únicamente sobre si la invocación de la marca «quattro» contra vehículos importados de Francia bajo la denominación «Quadra» infringe los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.

El dictamen recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha elaborado el concepto de agotamiento comunitario de la marca. El asunto presente no se refiere a este problema, sino a un conflicto entre dos empresas independientes, ambas titulares de un derecho de marca y que no han aprobado la utilización de la marca de la otra. Se trata de la función esencial de la marca (sentencia

de 17 de octubre de 1990, HAG GF, «HAG II», C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 14): la garantía de origen para el usuario final. Para que se cumpla dicha función, el titular debe poder defender su marca contra los competidores que pretendan apropiarse de su posición y de su renombre. De esta forma, los derechos nacionales sobre la marca pueden defenderse frente a una infracción cometida por terceros no autorizados, incluso cuando ésta proviene de otro Estado miembro y el tercero se basa en un derecho protegido en dicho otro Estado miembro.

Según el dictamen, las dudas del BGH en el asunto presente se derivan del hecho de que «quattro» significa «4» en la lengua de un país, Italia, que no se encuentra afectado por el litigio, del hecho de que el mismo significado se entiende ampliamente en otros Estados miembros y del hecho de que la cifra «4» tiene importancia en el sector del automóvil.

En el dictamen se sostiene que, por tanto, se trata de un problema nuevo en el ámbito del Derecho de marcas, sobre el cual el Tribunal de Justicia no ha tenido ocasión de pronunciarse hasta ahora. El BGH se pregunta sobre la posibilidad de limitar la protección de un signo concreto —«quattro»— debido a sus implicaciones semánticas.

El problema del alcance de la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales cuando deben pronunciarse sobre un riesgo de confusión entre dos marcas se suscitó ya en el asunto Terranova (sentencia de 22 de junio de 1976, 119/75, Rec. p. 1039), en el que se discutió la existencia de un riesgo de confusión entre las dos marcas objeto del litigio (Terrapin y Terranova); no obstante, el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre este aspecto de la cuestión (apartado 4).

Por lo que respecta a los diseños y modelos, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop (144/81, Rec. p. 2853), declaró que los requisitos y las modalidades de la protección debían determinarse conforme al Derecho nacional de que se trataba.

Por lo que respecta al Derecho de patentes, el Tribunal de Justicia ha declarado que «*la existencia del derecho de patente depende sólo de la legislación interna, la legislación de un Estado miembro en materia de patentes, [...], se incluye, en principio, en las excepciones al artículo 30 que el artículo 36 recoge*» (sentencia de 30 de junio de 1988, Thetford, 35/87, Rec. p. 3585, apartado 15). Dicha jurisprudencia ha sido confirmada posteriormente (sentencias de 5 de octubre de 1988, Cicra y otros, 53/87, Rec. p. 6039, y Volvo, 238/87, Rec. p. 6211).

El dictamen deduce del conjunto de dichas resoluciones que, a falta de una unificación o armonización, los requisitos y modalidades de protección deben determinarse conforme a los Derechos nacionales. En el mismo se sostiene que no es cometido del Tribunal de Justicia proceder a dicha armonización. Por tanto, el dictamen concluye afirmando que son las autoridades y los órganos jurisdiccionales alemanes quienes, basándose en el Derecho alemán, deben apreciar la posibilidad de proteger la denominación «quattro», así como el riesgo de confusión con la palabra «Quadra». Sus decisiones a este respecto no pueden ponerse en tela de juicio ante el Tribunal de Justicia. Por tanto, el examen en el marco del Derecho comunitario se centra en la eventual existencia de una discriminación arbitraria o de una restricción encubierta a efectos del artículo 36 del Tratado CEE.

A continuación, el dictamen detalla el Derecho alemán aplicable al asunto presente. El artículo 4 de la WZG excluye de la protección a los números, dada la necesidad de

dejarlos disponibles y su falta de carácter distintivo. La prohibición se aplica a los números escritos expresados en cifras, en letras y, en principio, también en una lengua extranjera. No obstante, en opinión de algunos autores, en este caso, procede distinguir según se trate o no de una lengua corriente, suficientemente conocida en Alemania. Para una parte de la doctrina, el italiano cumple este requisito. En el presente caso, la Oficina de Patentes alemana trató la denominación «quattro» como si fuese una cifra escrita en alemán, es decir, no susceptible de registro a menos que esté implantada en el comercio.

En Derecho alemán —continúa el dictamen—, el hecho de que un signo esté implantado en el comercio significa que existe la costumbre de relacionar con una empresa determinada el bien identificado con dicha marca. El grado de notoriedad de un signo necesario para que no se tenga en cuenta su carácter no susceptible de protección aumenta con la importancia de la necesidad de dejar disponible dicho signo.

No obstante todas las marcas ya registradas, el artículo 16 de la WZG autoriza expresamente el empleo descriptivo de una denominación para indicar las características particulares de un producto; sin embargo, dicho empleo no debe hacer pensar que se trata de una marca, no puede efectuarse «en concepto de marca» *(warenzeichenmäßig)*, es decir, como indicación de la procedencia de un producto. El mismo régimen es aplicable a las lenguas extranjeras. Así, el BGH admitió que el titular de la marca de bicicletas *«Champion du Monde»* debía tolerar el empleo por parte de un competidor de *«Campione del Mondo 1973-1974»*, habida cuenta del carácter descriptivo de dicha denominación, y que el titular de la marca *«Pralindt»* debía aceptar el empleo de *«praliné»* por un competidor.

El dictamen recuerda que el BGH estimó que el artículo 16 no podría aplicarse al presente asunto, puesto que la denominación «Quadra» no es descriptiva, sino que, por el contrario, se utiliza en concepto de marca.

Por lo que respecta al peligro de confusión, el dictamen expone que está demostrada su existencia cuando los medios interesados puedan ser inducidos a error sobre la procedencia de una mercancía, bien porque piensen que las empresas afectadas son idénticas (riesgo de confusión directa), bien porque se tenga la impresión de que existen relaciones comerciales, económicas o estructurales entre las empresas (riesgo de confusión en sentido amplio). Los signos extranjeros son tratados de igual modo que los signos alemanes: todo depende de saber cómo interpretan y comprenden dichos signos los medios interesados. En el presente asunto, los órganos jurisdiccionales de instancia han considerado que existía un peligro de confusión fonética.

El dictamen señala que los mismos principios han de aplicarse para la protección del derecho a la presentación (Ausstattungsrecht; artículo 25 de la WZG); las denominaciones en lengua extranjera no reciben un trato diferente.

A continuación, el dictamen compara el Derecho alemán, como queda descrito, con la Primera Directiva del Consejo, antes citada. En el dictamen se observa que esta última no contiene disposición alguna relativa a la protección de la presentación, y que, en consecuencia, la comparación sólo puede realizarse en relación con el régimen de las marcas registradas.

A diferencia del Derecho alemán, en principio, la Directiva no considera que las cifras

sean necesariamente descriptivas. Por otra parte, autoriza la protección de denominaciones de carácter descriptivo, cuando han adquirido por el uso un carácter distintivo. No se ocupa de las denominaciones descriptivas en lengua extranjera. Según el dictamen, la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva se refiere al comercio *nacional,* lo que confirma la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria (DO 1980, C 351, p. 5; modificaciones: DO 1984, C 230, p. 1), que tiene en cuenta los obstáculos para el registro que existan sólo en una parte de la Comunidad. La Directiva no contiene la norma correspondiente, que obligaría a los Estados miembros a tomar en cuenta el significado de las palabras extranjeras.

En el dictamen se observa que el tratamiento del presente asunto por los órganos jurisdiccionales alemanes se ajusta a la Directiva. En efecto, se declaró expresamente que la cifra «4» desempeñaba un papel descriptivo importante en la industria del automóvil, lo que conduciría igualmente a la denegación del registro en el sistema preconizado por la Directiva.

Asimismo, la Directiva autoriza la protección de una marca que haya adquirido un carácter distintivo por medio del uso. No obstante, no se define el grado del mismo. La exigencia, en Derecho alemán, de una penetración comercial muy intensa no es contraria a la Directiva, puesto que ésta sólo es vinculante en relación con el resultado: la posibilidad de obtener una protección adquiriendo un carácter distintivo por el uso.

Por tanto, el dictamen llega a la conclusión de que la posibilidad de proteger la denominación «quattro», contemplada por el BGH, debido al carácter distintivo adquirido por el uso, se ajusta a la Directiva. La negativa a conceder a la denominación «Quadra» el tratamiento privilegiado reservado a las indicaciones puramente descriptivas por el artículo 16 de la WZG, se ajusta, asimismo, a la Directiva, en la que la letra b) del apartado 1 del artículo 6 debe interpretarse a la luz del artículo 2, que define el concepto de marca.

En el dictamen se afirma, respecto de la apreciación del peligro de confusión, que las observaciones de los órganos jurisdiccionales de instancia son conformes con la definición de la Directiva: el hecho de que se considere pertinente, en el presente asunto, de cara a determinar el peligro de confusión la idea de una cooperación entre las empresas está claramente comprendido en el concepto de riesgo de asociación entre las dos denominaciones.

La conclusión a la que llega el dictamen es que la protección de la marca «quattro» en detrimento de la denominación «Quadra» se ajusta a la Directiva.

A continuación examina la eventualidad de una discriminación arbitraria o de una restricción encubierta, que impediría acogerse a la excepción al artículo 30 prevista en el artículo 36.

Habida cuenta de que los órganos jurisdiccionales alemanes trataron un número escrito en lengua extranjera como si lo estuviera en alemán y que consideraron el interés de los competidores extranjeros a que la cifra de que se trata permanezca disponible, no cabe hablar de discriminación en perjuicio de los extranjeros. Por el contrario, se sostiene en el dictamen que puede incluso hablarse de discriminación en detrimento de los nacionales,

dado que el Derecho alemán, a diferencia de los Derechos de los restantes Estados miembros, no autoriza que se proteja una cifra. Dicha discriminación contra los intereses nacionales no es contraria al Derecho comunitario (sentencia de 23 de octubre de 1986, Cognet, 355/85, Rec. p. 3231).

Asimismo, el dictamen considera que no hubo discriminación en la calificación de la denominación «Quadra» efectuada por los órganos jurisdiccionales alemanes. Dicha denominación no es descriptiva, ni en francés ni en alemán.

En el dictamen tampoco se advierte discriminación alguna en la apreciación del riesgo de confusión. En efecto, dicha apreciación puede ser diferente según se trate de un término alemán o extranjero, pero dicha diferenciación, lejos de ser arbitraria, se justifica por el hecho de que la apreciación se efectúa desde el punto de vista del público nacional [sentencia Hag II, antes citada, apartado 14, y letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Primera Directiva, antes citada].

Por otra parte, la exclusividad conferida por el Derecho alemán puede invocarse tanto frente a las importaciones como frente a las mercancías fabricadas en el territorio nacional.

Por lo que respecta a una eventual restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, el dictamen destaca que la protección que el Derecho alemán otorga a la marca se aplica de la misma forma al comercio nacional y al comercio de importación. El artículo 36 del Tratado CEE exige que se compruebe la existencia de circunstancias que impliquen que la protección de la marca sirve tan sólo para encubrir una restricción del comercio entre los Estados miembros. Dichas circunstancias no concurren en el asunto presente.

Por ende, Audi propone que se responda al BGH que no existe ningún obstáculo ilícito al comercio entre los Estados miembros a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.

7. El *Gobierno alemán* comienza por describir la legislación alemana aplicable en la materia. Un signo, para poder ser protegido, debe tener un carácter distintivo, es decir, debe percibirse en los medios interesados como una indicación con arreglo a la cual las mercancías proceden de una empresa determinada.

En el asunto presente, el BGH estimó que, en principio, no cabía proteger la denominación «quattro». El Gobierno alemán está de acuerdo con dicha solución, puesto que, al tratarse de la cifra italiana «4», dicha denominación no indica el origen de las mercancías y porque, por otra parte, existe con carácter general una necesidad de dejar libres las cifras.

No obstante, un signo no protegible, como es el caso de «quattro», puede registrarse como marca, en virtud del apartado 3 del artículo 4 de la WZG, si está implantado en el comercio como signo distintivo de mercancías procedentes de la empresa titular de dicha marca.

Según la jurisprudencia del BGH, el grado de penetración exigido varia en función de las circunstancias del caso concreto y, en especial, de la necesidad de dejar disponible la denominación de que se trata. Cuanto más necesario sea dejar disponible la denominación de que se trata para una utilización general, más estrictas serán las exigencias de penetración en el mercado. En el asunto presente, el BGH consideró que existía un gran interés, en el sector de la fabricación de

automóviles, en dejar libre la cifra «4», habida cuenta de su importancia (cuatro ruedas, cuatro puertas, cuatro asientos, cuatro cilindros, cuatro válvulas, etc.) y que los índices de penetración observados por los órganos jurisdiccionales de instancia eran insuficientes.

El Gobierno federal comparte esta apreciación, teniendo en cuenta las importaciones de vehículos de otros Estados miembros con denominaciones en las lenguas de sus países de origen. Subraya que la toma en consideración de los equivalentes extranjeros de términos o conceptos alemanes respeta las exigencias de la libre circulación de mercancías.

El razonamiento expuesto anteriormente en relación con las marcas registradas es igualmente aplicable al derecho a la presentación basado en el artículo 25 de la WZG. Dicho derecho confiere, en lo esencial, los mismos derechos que una marca registrada. Se distingue de la marca precisamente por el hecho de que no se obtiene mediante el registro, sino por el uso de la mencionada presentación en los medios interesados. El grado de penetración en dichos medios debe ser muy elevado, habida cuenta de la necesidad de disponibilidad del signo.

Si Audi consigue demostrar dicho alto grado de penetración, sus pretensiones deberán declararse fundadas siempre que exista un riesgo de confusión entre las denominaciones «quattro» y «Quadra», y que Renault utilice dicho término como signo distintivo. El BGH considera cumplidos dichos requisitos. El Gobierno federal precisa que, conforme al Derecho alemán, existe riesgo de confusión cuando una parte importante de los medios que pueden ser compradores de los productos de que se trata no logran distinguir los dos signos a pesar de las diferencias existentes, y suponen, por error, que se trata de productos procedentes de la misma empresa (riesgo de confusión en sentido estricto) o que existen relaciones económicas o estructurales entre las empresas (riesgo de confusión en sentido amplio).

El Gobierno alemán considera que, mediante su cuestión, el BGH se está preguntando, en realidad, sobre dos problemas distintos: por una parte, la legitimidad, con arreglo al Derecho comunitario, de la protección de la denominación «quattro» (como marca o como derecho a la presentación) y, por otra, la posibilidad, con arreglo al Derecho comunitario, de prohibir sobre esta base la utilización de la denominación «Quadra».

El Gobierno alemán recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia autoriza al titular de un derecho de propiedad industrial existente en un Estado miembro a oponerse a la introducción de mercancías procedentes de otros Estados miembros que infrinjan el derecho a la protección, desde el momento en que la citada protección se justifica con el fin de salvaguardar el objeto específico del derecho de propiedad industrial nacional.

En el asunto presente, como en el que originó la sentencia HAG II, antes citada, el Gobierno alemán opina que, para examinar el Derecho alemán, procede basarse en el Derecho comunitario derivado y, más concretamente, en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, antes citada.

Tras pasar revista a las disposiciones de la Directiva, el Gobierno federal estima que el Derecho alemán se ajusta a los imperativos

de la misma, lo que excluye, de entrada, cualquier infracción del artículo 30. Aunque la Directiva no se refiere al derecho a la presentación derivado del uso, no obstante, su cuarto considerando autoriza a los Estados miembros a proteger este tipo de derechos.

La posibilidad de proteger la denominación «quattro»

El Gobierno federal, basándose en la sentencia Keurkoop, antes citada, que hacía referencia a los diseños y modelos, considera que, a falta de armonización, corresponde al legislador nacional fijar los requisitos para adquirir un derecho de propiedad industrial.

Además, el requisito relativo a la penetración comercial intensa en los medios interesados, exigido por el BGH, se ajusta perfectamente a las declaraciones del Tribunal de Justicia sobre *«el objeto específico»* del derecho de marca. En este caso, la protección beneficia no sólo a su titular sino también los consumidores, puesto que el cometido clave de una marca consiste en garantizar que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa (sentencia HAG II, antes citada, apartado 13).

El Gobierno federal llega a la conclusión de que el reconocimiento del carácter protegible de la denominación «quattro» no es censurable con arreglo al Derecho comunitario.

Alcance de la protección de la denominación «quattro»

El Gobierno alemán observa que el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado hasta el momento presente sobre la cuestión de si el Derecho comunitario impone restricciones al alcance de la protección que el Derecho nacional de cada Estado miembro concede a las denominaciones protegidas. Así, tanto en la sentencia Terranova (antes citada, apartado 4) como en la sentencia de 30 de enero de 1985, BAT (35/83, Rec. p. 363), apartado 35, el Tribunal de Justicia se abstuvo expresamente de pronunciarse sobre el riesgo de confusión.

El Gobierno federal considera que dicha cuestión es competencia de los legisladores nacionales, y que el Derecho comunitario sólo interviene en los casos previstos en la segunda frase del artículo 36 del Tratado CEE. La Directiva antes citada carece de pertinencia en relación con dicho extremo, puesto que no contiene ningún indicio que permita interpretar el concepto de riesgo de confusión.

Por último, el Gobierno alemán observa que la denominación «Quadra» es una denominación de fantasía, que no hace sino sugerir la cifra «4» y que, por tanto, no está compuesta de elementos que deban permanecer disponibles.

La aplicación de la segunda frase del artículo 36 del Tratado CEE

Según el Gobierno federal, ningún elemento del asunto presente demuestra que se esté ante uno de los supuestos previstos en dicha disposición.

8. El *Gobierno del Reino Unido* observa, en primer lugar, que el asunto presente difiere de la mayoría de los asuntos sobre propiedad intelectual presentados ante el Tribunal de Justicia hasta la fecha, en la medida en que se refiere a la creación de un derecho a nivel nacional y no simplemente el ejercicio de un derecho de marca comercial.

Considera que la cuestión prejudicial, tal y como ha sido planteada, es incompleta y debería formularse de nuevo para poner de manifiesto el problema de principio subyacente. Así, opina que la parte relativa a la calificación como cifra y la función que desempeña la cifra «4» en la fabricación de automóviles hacen claramente referencia a cuestiones de hecho.

Señala que en el Reino Unido se admitió la inscripción de las dos denominaciones «Quadra» y «quattro» en el registro británico de marcas comerciales, lo que implica que el encargado del mismo consideró que no existía conflicto alguno entre ellas. Semejante divergencia de interpretación entre los Estados miembros es legítima, a falta de normas comunitarias (sentencia de 17 de mayo de 1988, Warner Brothers y otros, 158/86, Rec. p. 2605).

El Gobierno del Reino Unido resume de la forma siguiente el punto de vista de Renault: en todos los Estados miembros, las palabras utilizadas para designar las cifras en cada una de las lenguas oficiales no deberían poder registrarse como marcas comerciales.

Ahora bien, prosigue el mismo Gobierno, las cifras pueden tener un carácter distintivo, como lo admite la Primera Directiva del Consejo, antes citada.

Según el Gobierno del Reino Unido, la pregunta formulada por el BGH versa, en realidad, sobre la distinción entre el derecho de los Estados miembros a controlar y a legislar —a falta de normas comunes— por lo que respecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual y el derecho de la Comunidad a controlar el ejercicio de dichos derechos y, más concretamente, sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de divergencias entre las legislaciones de los Estados miembros respecto a la existencia, el alcance y el sentido del concepto de *«carácter distintivo»*.

El Gobierno del Reino Unido opina que, hasta que se produzca la armonización de las distintas legislaciones nacionales en virtud de la Directiva antes mencionada, corresponde a cada Estado determinar cuáles son los elementos necesarios para crear una marca comercial válida y registrarla válidamente, lo que implica definir la expresión *«carácter distintivo»*.

Corresponde a los legisladores nacionales fijar las condiciones y las modalidades de la protección concedida a los derechos de propiedad intelectual (sentencias de 29 de febrero de 1968, Parke, Davis and Co., 24/67, Rec. p. 81, y de 24 de enero de 1989, EMI Electrola, 341/87, Rec. p. 79, apartado 11).

El Gobierno del Reino Unido se apoya, asimismo, en la sentencia HAG II, antes citada, para afirmar que la función esencial de la marca, a saber, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia, sólo es posible mediante la existencia de signos distintivos, elemento necesario de una marca comercial.

El Gobierno del Reino Unido no aprecia en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia nada que permita excluir la aplicación de dicho concepto simplemente porque se trate de una marca de naturaleza particular, como una cifra.

Por su parte, la Directiva prohíbe expresamente a los Estados miembros excluir que puedan tomarse en consideración las cifras como marcas comerciales.

Desde el momento en que la Directiva entre en vigor, la interpretación de sus disposiciones, incluidas las relativas al carácter distintivo, se convertirá en un asunto de Derecho comunitario que será competencia del Tribunal de Justicia. En opinión del Gobierno del Reino Unido, aún no ha llegado ese momento.

Por consiguiente, dicho Gobierno concluye que corresponde a los órganos jurisdiccionales alemanes determinar, de acuerdo con su Derecho nacional, si la marca comercial perteneciente a Audi se registró válidamente en Alemania y si la marca comercial perteneciente a Renault puede confundirse con la marca de Audi.

Por tanto, propone que se responda a la cuestión prejudicial del siguiente modo:

«No existe obstáculo ilícito a los intercambios en el interior de la Comunidad, a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, el que deba prohibirse en un Estado miembro A, a una filial establecida en el mismo, de un fabricante de automóviles en un Estado miembro B, la utilización como marca de la denominación "Quadra", que dicho fabricante ha utilizado hasta ahora sin restricciones en su país de origen y en otros lugares para designar un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, debido a que otro fabricante de automóviles en el Estado miembro A ha invocado un derecho de marca y/o un derecho a la presentación de la palabra "quattro", de forma justificada, según el Derecho aplicable en dicho Estado, —a pesar de que dicha palabra designa una cifra en otro Estado miembro *e independientemente de que dicho significado pueda o no entenderse en otros Estados miembros—, en la medida en que en el Estado miembro A la marca comercial se ha convertido de hecho en un carácter distintivo de su titular y no ha adquirido carácter habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, y que la importación en dicho Estado de automóviles que lleven la marca "Quadra" podría suponer una confusión con automóviles vendidos bajo la marca "quattro".*»

9. La *Comisión* opina que la cuestión equivale, en definitiva, a preguntarse en qué medida es preciso tener en cuenta la situación en los restantes Estados miembros para apreciar la protección que puede concederse a una palabra como «quattro».

La Comisión subraya que la protección de dicha palabra constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, con arreglo al artículo 30 del Tratado CEE, puesto que permite al titular de la citada protección oponerse a importaciones efectuadas bajo una denominación que pueda implicar confusiones. La Comisión recuerda a continuación los requisitos que el artículo 36 impone para que se apliquen las excepciones a la prohibición de dichas medidas: no deben constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

La Comisión recuerda que el Tribunal de Justicia ha declarado que el Tratado CEE no afecta de forma esencial a la existencia de derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial o comercial (sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm, 16/74, Rec. p. 1183, apartados 4 a 7) y, en todo caso, a falta de unificación en el marco de la Comunidad o de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros (sentencia Keurkoop, antes citada, apartado 18, y sentencia Thetford, antes citada, apartado 12).

La Comisión examina a continuación la actividad normativa de la Comunidad en el ámbito del Derecho de marcas. Por lo que respecta a la Primera Directiva, la Comisión observa que, al margen de la letra g) del apartado 4 del artículo 4, que prevé la declaración de nulidad o la denegación del registro en caso de riesgo de confusión con una marca utilizada en el extranjero, no contiene ninguna disposición que precise en qué medida deben las autoridades nacionales competentes tener en cuenta la situación existente en otros Estados miembros. Por el contrario, la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria, antes mencionada, prohíbe el registro de una denominación que sea genérica o descriptiva, aun cuando sólo lo sea en una parte del mercado común.

Por tanto, la Comisión concluye que no existe, en el estado actual del Derecho comunitario, ninguna disposición expresa de carácter general que obligue a las autoridades nacionales competentes en materia de marcas a tomar en consideración la situación existente en otros Estados miembros.

No obstante, la protección del uso legítimo de los derechos conferidos por la legislación nacional no debe permitir mantener o crear compartimientos artificiales dentro del mercado común, de conformidad con la segunda frase del artículo 36 del Tratado CEE (sentencia Terranova, antes citada, apartado 7, y sentencia Keurkoop, antes citada, apartado 24).

No puede excluirse el riesgo de que se produzca tal efecto, dadas las particularidades del caso presente:

— La denominación «quattro» corresponde a la palabra italiana que designa la cifra «4»; según el BGH, es ampliamente entendida en Alemania.

— Dicha denominación, o denominaciones similares, se utilizan en los Estados miembros de lengua latina, con un significado frecuentemente descriptivo, dado que se trata de una cifra.

— La cifra «4» desempeña un papel importante en la descripción de las características técnicas de los productos en el sector del automóvil; así, Audi utiliza la denominación «quattro» para todos los vehículos que produce dotados de tracción en la cuatro ruedas. La Comisión concluye que la denominación controvertida se aproxima a denominaciones puramente descriptivas, como, por ejemplo, *«turbo»* o *«injection»*.

En consecuencia, la Comisión sostiene que la denominación «quattro» no puede acogerse a la protección con arreglo al Derecho de marcas en numerosos Estados miembros, en el sector productivo de que se trata.

Según la Comisión, las autoridades nacionales no pueden ignorar en todos los casos las exigencias de las disposiciones del Tratado CEE sobre las libertades fundamentales; por el contrario, en una situación como la del litigio principal, dichas autoridades están obligadas a tomar en consideración las eventuales circunstancias existentes en otros Estados miembros y a apreciar la posible necesidad de mantener disponible una marca, habida cuenta de la existencia de la Comunidad, así como de las exigencias de la libre circulación de mercancías. Dicha obligación —prosigue la Comisión— podría eventualmente derivarse, asimismo, del artículo 5 del Tratado CEE.

En apoyo de su tesis, la Comisión cita los numerosos supuestos en que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha admitido que las autoridades nacionales competentes estaban obligadas a tomar en consideración elementos de apreciación procedentes de otros Estados miembros.

Por ejemplo, es necesario examinar si los productos importados se producen y comercializan legalmente en el Estado miembro exportador (sentencias de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral, «Cassis de Dijon», 120/78, Rec. p. 649, apartado 14, y de 13 de marzo de 1984, Prantl, 16/83, Rec. p. 1299, apartado 35). También deben tenerse en cuenta los controles efectuados en otros Estados miembros (sentencias de 17 de diciembre de 1981, Biologische Producten, 272/80, Rec. p. 3277, apartado 14, y de 28 de enero de 1986, Comisión/Francia, 188/84, Rec. p. 419, apartado 16).

Por lo que respecta a la propiedad industrial, las autoridades nacionales competentes deben examinar si un producto determinado ha sido puesto en circulación en otro Estado miembro con el consentimiento del titular del derecho a la protección (sentencia Centrafarm, antes citada, apartados 9 a 11; sentencia de 9 de julio de 1985, Pharmon, 19/84, Rec. p. 2281, apartados 22 y ss., y sentencia HAG II, antes citada, apartado 12). Asimismo, esas mismas autoridades deben examinar si una patente determinada ha sido explotada en otro Estado miembro (sentencia de 18 de febrero de 1992, Comisión/Reino Unido, C-30/90, Rec. p. I-829).

La Comisión considera que, en las circunstancias específicas del asunto presente, la atribución por parte de las autoridades nacionales competentes de una marca o de un derecho a la presentación para la denominación «quattro» va más allá de lo que las disposiciones del artículo 36 del Tratado CEE autorizan en materia de regulación de la protección de la propiedad industrial o comercial.

En opinión de la Comisión, también estas consideraciones condujeron, de forma manifiesta, a la sección de marcas del Deutsches Patentamt a cancelar las dos marcas «quattro» registradas a nombre de Audi.

La Comisión continúa destacando que las observaciones relativas a la marca en sentido formal (es decir, relativas a la obtención de un derecho a la marca como consecuencia de un registro) deben aplicarse igualmente a la marca en sentido material (protección del derecho a la presentación, es decir, protección derivada del uso que se hace de una determinada denominación, conforme al artículo 25 de la WZG). Por tanto, la Comisión opina que la concesión de una protección del

derecho a la presentación para la denominación «quattro» no puede conducir a un resultado diferente de aquel al que conduce la apreciación de la protección que puede concederse en el marco de un registro.

Por tanto, la Comisión llega a la conclusión de que la concesión de una protección con arreglo al Derecho de marcas a la denominación «quattro» en el ámbito de la industria del automóvil constituye un obstáculo a la libre circulación de mercancías, no amparado en las excepciones previstas en el artículo 36 del Tratado CEE.

Aun cuando el Tribunal de Justicia no adopte dicha tesis, la Comisión considera que el ejercicio de un derecho a la marca o a la presentación para el término «quattro» plantea problemas en relación con las disposiciones del Derecho comunitario. El artículo 36 sólo admite restricciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que éstas estén justificadas en aras de la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial o comercial de que se trata (sentencia Terranova, antes citada, apartado 5, y sentencia HAG II, antes citada, apartado 12).

Con el fin de determinar el alcance preciso del derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de la marca, prosigue la Comisión, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia (sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffman-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7; de 10 de octubre de 1978, Centrafarm, 3/78, Rec. p. 1823, apartados 11 a 14; de 3 de diciembre de 1981, Pfizer, 1/81, Rec. p. 2913, apartado 8, y HAG II, antes citada, apartado 14).

Aunque, en rigor, el concepto de riesgo de confusión sólo puede considerarse un concepto de Derecho comunitario *stricto sensu* una vez transcurrido el plazo de adaptación del Derecho interno a la Primera Directiva, las autoridades nacionales competentes ya están obligadas a tomar en consideración las exigencias del Derecho comunitario cuando aprecien dicho riesgo en el marco nacional, dado que, en efecto, una interpretación demasiado amplia de dicho concepto puede tener repercusiones sobre la libre circulación de mercancías, repercusiones que ya no se encuentran cubiertas por el artículo 36 del Tratado CEE (véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en el asunto HAG II, antes citado, puntos 36 y 48).

Por consiguiente, la Comisión estima que procede interpretar estrictamente los conceptos de similitud de marcas, productos o servicios, y de riesgo efectivo de confusión, para no obstaculizar la libre circulación más allá de lo que es necesario para la protección de las marcas.

Por otra parte, la Comisión estima que las marcas compuestas de varios elementos deben considerarse globalmente para la apreciación del riesgo de confusión. En este sentido, recuerda la definición del riesgo de confusión contenida en la Primera Directiva.

Por dichas razones, la Comisión opina que procede tener en cuenta el hecho de que Renault comercializa sus vehículos bajo la denominación compuesta «Espace Quadra», mientras que la denominación «quattro» siempre se utiliza junto con la marca Audi.

En consecuencia, la Comisión propone que se responda a la cuestión prejudicial del siguiente modo:

«Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE se oponen a una normativa nacional conforme a la cual en un Estado miembro A se prohíbe a una filial, establecida en dicho Estado miembro, de un fabricante de automóviles domiciliado en un Estado miembro B, utilizar como marca la denominación "Quadra" que dicho fabricante ha utilizado hasta ahora libremente en su país de origen y en otros lugares, para designar un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, debido a que otro fabricante de automóviles ha invocado en el Estado miembro A un derecho a la marca y/o a la utilización de la palabra "quattro".»

G.C. Rodríguez Iglesias

Juez Ponente