YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
30 päivänä marraskuuta 1993 *

Asiassa C-317/91,

jonka Bundesgerichtshof on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensin mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Deutsche Renault AG

vastaan

Audi AG

ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti O. Due, jaostojen puheenjohtajat G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco ja D. A. O. Edward sekä tuomarit R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn ja J. L. Murray,

julkisasiamies: G. Tesauro,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Rühl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet:

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

- Deutsche Renault AG, edustajanaan asianajaja H. Kroitzsch, Karlsruhe,

- Audi AG, edustajanaan asianajaja M. Brandi-Dohrn, München,

- Saksan liittotasavallan hallitus, asiamiehinään liittovaltion talousministeriön Regierungsdirektor J. Karl, liittovaltion oikeusministeriön Ministerialrat A. von Mühlendahl ja saman ministeriön Regierungsdirektor A. Dittrich,

- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään S. Cochrane, Treasury Solicitor's Department,

- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellisen yksikön virkamies B. Langeheine,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan asianosaisten 9.2.1993 pidetyssä istunnossa, jossa Deutsche Renault AG:n edustajina olivat H. Kroitzsch ja asianajaja Graf von Luckner, Hampuri, ja Yhdistyneen kuningaskunnan asiamiehenä barrister A. M. Silverleaf, esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 9.6.1993 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundesgerichtshof (ensimmäinen siviiliasiainjaosto) on esittänyt 17.10.1991 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 9.12.1991, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkintaa koskevan ennakkoratkaisukysymyksen voidakseen arvioida, onko se, että muun kuin tuontijäsenvaltion kielellä kirjaimin esitetystä lukusanasta muodostettua tunnusta suojataan, yhteensoveltuvaa kyseisten määräysten kanssa.

2 Kysymys on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat ranskalaisen moottoriajoneuvojen valmistajan saksalainen tytäryhtiö Deutsche Renault AG (jäljempänä Renault) ja saksalainen moottoriajoneuvojen valmistaja Audi AG (jäljempänä Audi), ja joka koskee Renaultin käyttämää tunnusta "Quadra".

3 Oikeudenkäyntiasiakirjoista käy ilmi, että asian tausta lainsäädännön ja tosiasioiden osalta on seuraavanlainen:

4 *Warenzeichengesetz*issä (Saksan tavaramerkkilaki, jäljempänä WZG) ei sallita numeroiden rekisteröintiä tavaramerkkeinä (WZG:n 4 pykälän 2 momentin 1 kohta), ellei kyseinen merkki ole käyttönsä vuoksi vakiintunut merkillä varustettujen tuotteiden tunnusmerkiksi (WZG:n 4 pykälän 3 momentti). Tavaramerkin haltija ei voi myöskään estää kilpailijaa varustamasta tavaroitaan maininnoilla, jotka kuvaavat kyseisten tavaroiden erityisiä ominaisuuksia; tavaroiden varustaminen tällaisilla maininnoilla edellyttää kuitenkin, ettei niitä käytetä tavaramerkin tavoin (WZG:n 16 pykälä). Lisäksi tietty ulkoasu ("Ausstattung"), jota asianomaisessa kohderyhmässä pidetään riittävän erottamiskykyisenä, on olennaiselta osin samalla tavalla suojattu kuin rekisteröity tavaramerkki (WZG:n 25 pykälä).

5 Audi on rekisteröinyt merkin "quattro" Saksan tavaramerkkirekisteriin kaksi kertaa. Se on myynyt tällä tunnuksella varustettuja nelivetoisia moottoriajoneuvoja vuodesta 1980. Maaliskuun puolivälissä vuonna 1988 Renault saattoi Saksan markkinoille Ranskassa valmistetun ja jo muissa Euroopan maissa kaupan pidetyn nelivetoisen moottoriajoneuvon tunnuksella "Espace Quadra".

6 Maaliskuussa 1988 Renault esitti Deutsches Patentamtille (Saksan teollisoikeuksien virastolle) hakemuksen, jossa se vaati kahden Audin rekisteröimän tavaramerkin poistamista rekisteristä. Deutsches Patentamtin tavaramerkkiosasto poisti kyseiset kaksi "quattro"-merkkiä rekisteristä 9.8. ja 11.10.1990 tekemillään päätöksillä sen perusteella, ettei lukua, edes jollain toisella kielellä ilmaistuna, voi rekisteröidä, ja ettei riidanalainen tunnusmerkki ollut rekisteröintiajankohtana riittävän vakiintunut. Bundespatentgericht hylkäsi Audin näitä päätöksiä koskevan valituksen, mutta antoi kuitenkin luvan jatkovalitukseen ("Rechtsbeschwerde"). Bundespatentgericht esitti muun muassa, että sana "quattro" on jätettävä vapaaksi sekä sisäistä kauppaa varten että erityisesti moottoriajoneuvojen tuontia ja vientiä varten, koska se on italiankielinen sana, joka merkitsee lukua neljä, ja että lisäksi luku "4" on niin tärkeä autojen mainonnassa ja kuvailemisessa, ettei se ole verrattavissa mihinkään muuhun lukuun autoalalla.

7 Asiassa, jossa tämä ennakkoratkaisupyyntö on esitetty, Audi vaatii Renaultia lopettamaan "Quadra"-tunnuksen käytön ja suorittamaan sille vahingonkorvauksia. Tässä tarkoituksessa se on esittänyt, että tunnusten "quattro" ja "Quadra" välillä on sekaannusvaara, ja perustaa kanteensa sekä tavaramerkin rekisteröinnin perusteella sille kuuluviin oikeuksiin että niihin oikeuksiin, jotka sen mukaan kuuluvat sille oikeutta ulkoasuun ("Ausstattungsrecht") koskevan WZG:n 25 pykälän mukaan. Pääasiassa vedotaan viimeksi mainittuun säännökseen, koska säännöksessä mahdollistetaan tietyin edellytyksin rekisteröimättömän tavaramerkin suojaaminen.

8 Audi voitti asiansa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Landgericht München I (7. kaupallinen jaosto) toi 30.11.1988 tekemässään päätöksessä erityisesti esiin sanojen "quattro" ja "Quadra" välisen foneettisen sekä käsitteellisen sekaannusvaaran, koska kumpikin ilmaus viittaa lukuun "4" kyseisten tavaroiden eli nelivetoisten ajoneuvojen yhteydessä käytettynä.

9 Oberlandesgericht München (6. siiviliasiainjaosto) hylkäsi Renaultin valituksen 21.9.1989 tekemällään päätöksellä (eli ennen Deutsches Patentamtin päätöksiä, joihin viitataan edellä olevassa 6 kohdassa). Se perusteli päätöstään pääasiallisesti ulkoasun suojaamisella ja katsoi erityisesti, että Audin asiassa esittämät vaatimukset olivat tältä osin perusteltuja ja ettei ollut tarvetta säilyttää kyseistä tunnusta kilpailijoiden vapaasti käytettävänä. Se katsoi Audin tekemien mielipidetiedustelujen osoittavan kyseisen tunnuksen olevan niin vakiintunut, että sen suojaaminen oli perusteltua; mielipidetiedustelun perusteella voitiin todeta, että 61,1 prosenttia haastatelluista (ja 79,8–87,9 prosenttia ajokortinhaltijoista, autonomistajista, autonkuljettajista, autokaupan alalla työskentelevistä, auton ostoa suunnittelevista) tiesi tunnuksen "quattro" liittyvän moottoriajoneuvoihin, ja että 51,2 prosenttia haastatelluista yhdisti sen tiettyyn valmistajaan.

10 Renault teki Bundesgerichtshofiin (jäljempänä BGH) Revision-valituksen. Toisin kuin aiempi muutoksenhakutuomioistuin, se katsoi, että moottoriajoneuvojen valmistukseen erikoistuneilla tahoilla on huomattava intressi varmistaa, että luku "4", joka on monessa suhteessa tärkeä tunnus moottoriajoneuvoalalla, jätetään asianomaisten vapaaseen käyttöön; sama koskee myös italiankielistä sanaa "quattro", jonka merkitys tunnetaan Saksassa varsin yleisesti. BGH katsoo, että aiemman muutoksenhakutuomioistuimen toteama tunnettuuden aste ei riitä ulkoasun suojaamisoikeuden tai oikeudellisen pätevyyden perusteeksi, ja että tämän vuoksi tunnus "quattro" voidaan suojata WZG:n perusteella ainoastaan, jos pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen suorittaman tosiasioiden uudelleen arvioinnin seurauksena käy ilmi, että

kyseinen tunnus on saavuttanut kauppasuhteissa vaaditun laajan tunnettuuden tason. BGH esittää, että uusi mielipidetiedusteluihin perustuva asiantuntijalausunto saattaa olla vaadittu osoitus tällaisesta tunnettuudesta.

11 BGH huomauttaa lisäksi, että jos tällainen tunnettuus voitaisiin osoittaa, olisi myönnettävä, että tunnus "quattro" on luonteeltaan selvästi erottamiskykyinen, ja että tämä edellyttäisi tavallista laajemman suojan antamista. Tällaisessa tapauksessa olisi siis olemassa sekaannusvaara tunnuksen "Quadra" kanssa, ja näin ollen Renaultia olisi kiellettävä käyttämästä Saksassa kyseistä tunnusmerkkiä.

12 Koska Renault pitää sellaista kieltoa lainvastaisena keinona yhteisön sisäisen kaupan rajoittamiseen, BGH on, arvioidakseen ennakkoratkaisupyynnön – joka on tarpeeton, jos tunnuksen "Quadra" kieltäminen on vastoin yhteisön oikeutta – esittämisen tarpeen pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen kannalta, päättänyt esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Muodostaako perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklassa kielletyn keinon yhteisön sisäisen kaupan rajoittamiseen se, että jäsenvaltioon B sijoittautuneen moottoriajoneuvojen valmistajan jäsenvaltioon A sijoittautunutta tytäryhtiötä kielletään käyttämästä jäsenvaltiossa A nelivetoisen auton tavaramerkkinä tunnusta "Quadra", jota kyseinen valmistaja on tähän asti vapaasti käyttänyt sekä lähtömaassaan että muualla, sillä perusteella, että toinen moottoriajoneuvojen valmistaja on jäsenvaltiossa A sovellettavan oikeuden mukaisesti vedonnut sanaan "quattro" kohdistuvaan tavaramerkkioikeuteensa ("Warenzeichenrecht") ja/tai "ulkoasua" koskevaan oikeuteensa ("Ausstattungsrecht"), vaikka sana "quattro" on lukusana eräässä toisessa jäsenvaltiossa ja vaikka sillä näyttäisi selvästi olevan tämä merkitys myös joissain muissa jäsenvaltioissa ja vaikka luvulla "4", jota tämä sana kuvaa, on monimerkityksinen ja merkittävä rooli autojen valmistuksessa ja kaupassa?"

13 Pääasiaa koskevia tosiasioita, menettelyn kulkua ja yhteisöjen tuomioistuimessa esitettyjä kirjallisia huomautuksia koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät suullista käsittelyä varten laaditusta kertomuksesta. Oikeudenkäyntiasiakirjojen näitä osia käsitellään jäljempänä ainoastaan, jos se on tarpeen tuomioistuimen perustelujen selvittämiseksi.

14 Aluksi on todettava, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) voimaan saattamista koskevaa määräaikaa on 19.12.1991 tehdyn neuvoston päätöksen 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35) 1 artiklan nojalla pidennetty 31.12.1992 asti. Tämän vuoksi kyseistä direktiiviä, joka lisäksi koskee ainoastaan rekisteröityjä tavaramerkkejä, mutta ei oikeutta ulkoasun suojaamiseen, ei sen voimaantulopäivän vuoksi missään olosuhteissa sovelleta käsiteltävänä olevassa asiassa, jota on tarkasteltava yksinomaan perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan kannalta.

15 Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetty kysymys tuo esiin ongelman kyseisen kaltaisen kansallisen lainsäädännön yhteensoveltuvuudesta yhteisön oikeuden kanssa. Ongelmaan liittyy kaksi näkökohtaa: ensinnäkin tunnusta koskevan oikeuden syntymiseen liittyvä, koska sellaisen lainsäädännön perusteella tunnukselle "quattro" voidaan tavaramerkkioikeuden perusteella myöntää suoja, sekä kyseisen oikeuden käyttöön liittyvä, koska mainitun lainsäädännön mukaan voidaan olettaa, että tunnusten "quattro" ja "Quadra" välillä on sekaannusvaara.

16 Näitä kahta näkökohtaa on tarkasteltava peräkkäin.

Tunnusta "quattro" koskevan oikeuden syntyminen

17 Ensin on muistutettava, että perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten, kuten 30 artiklan, nojalla jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Kyseisen sopimuksen 36 artiklan ensimmäisessä virkkeessä täsmennetään kuitenkin, etteivät kyseiset määräykset estä sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

18 Perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen mukaan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut kiellot ja rajoitukset eivät kuitenkaan saa "olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen".

19 Kuten on esitetty asiassa 34/79, Henn ja Darby, tuomio 14.12.1979 (Kok. 1979, s. 3795, 21 kohta), perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen tavoitteena on estää se, että kyseisen artiklan ensimmäisessä virkkeessä esitettyihin syihin perustuvilla kaupan rajoituksilla kierretään niiden varsinainen tarkoitus eli että niitä käytetään siten, että aiheutetaan muista jäsenvaltioista peräisin olevien tavaroiden syrjintää tai että niillä suojellaan välillisesti tiettyä kansallista tuotantoa.

20 On lisäksi korostettava, että koska yhdenmukaistamista yhteisössä tai lainsäädäntöjen lähentämistä ei ole suoritettu, immateriaalioikeuksien suojaamista koskevista edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä säädetään kansallisessa oikeudessa, kuten yhteisöjen tuomioistuin on erityisesti esittänyt mallioikeuksien osalta asiassa 144/81, Keurkoop, tuomio 14.9.1982 (Kok. 1982, s. 2853) ja asiassa 238/87, Volvo, tuomio 5.10.1988 (Kok. 1988, s. 6211) sekä patenttien osalta asiassa 35/87, Thetford, tuomio 30.6.1988 (Kok. 1988, s. 3585).

21 Edellä olevasta käy ilmi, että juuri kansallisessa oikeudessa määritetään tunnusten, kuten tunnuksen "quattro", suojaamista koskevat edellytykset, jollei 36 artiklan toisessa virkkeessä esitetyistä rajoituksista muuta johdu.

22 Ensin on huomautettava, että kysymyksessä olevassa kansallisessa lainsäädännössä, sellaisena kuin ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin sitä tulkitsee, asetetaan tunnusten, kuten tunnuksen "quattro", tavaramerkkisuojalle ankaria edellytyksiä.

23 Tiettyjen laissa säädettyjen lukusanasta muodostuvan tavaramerkin (ks. edellä oleva 4 kohta) rekisteröimistä koskevien rajoitusten lisäksi on huomautettava, että rekisteröimätön tavaramerkki voi yleensä saada suojaa ainoastaan, jos se on vakiintunut asianomaisissa piireissä, toisin sanoen jos merkki ymmärretään yleisön keskuudessa Saksassa siten, että tavaramerkillä varustettu tuote on tietystä yrityksestä peräisin. Näin on ainoastaan siinä tapauksessa, että suurimmalla osalla käyttäjistä on tällainen käsitys merkistä.

24 BGH:n vaatiman tunnettuuden asteen on oltava sitäkin suurempi, jos on kyse sellaisesta merkistä, jonka on periaatteessa oltava vapaasti kaikkien käytettävissä, kuten luvun "4" autoalalla. Koska tarve pitää kyseinen tunnus vapaasti käytettävänä on niin suuri, BGH katsoo, ettei tähän mennessä osoitettu tunnettuuden aste ole riittävä.

25 Näitä sääntöjä sovelletaan myös vieraalla kielellä ilmaistuun lukuun, jos kyseinen kieli on riittävän tunnettu Saksassa.

26 Lopuksi WZG:n, jota sovelletaan myös "ulkoasua" koskevaan oikeuteen ("Ausstattungsrecht"), 16 pykälästä käy ilmi, että merkin suojaaminen ei estä kilpailijaa varustamasta tuotteitaan maininnoilla, jotka kuvaavat kyseisen tuotteen ominaisuuksia, edellyttäen, ettei kyseisiä mainintoja käytetä tavaramerkin tavoin. Samat säännöt koskevat myös muunkielisiä kuvailevia tunnuksia. Asiaa käsitelleet tuomioistuimet eivät kuitenkaan katsoneet tunnusta "Quadra" käytetyn kuvailevasti.

27 Oikeudenkäyntiasiakirjoista ei käy ilmi, ettei toisen jäsenvaltion valmistaja voisi samoin edellytyksin saada jollekin rekisteröidylle tai rekisteröimättömälle tavaramerkille Saksan oikeuden mukaan myönnettyä suojaa tai että kyseinen suoja vaihtelisi sen mukaan, ovatko kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet alkuperältään kotimaisia vai ulkomaisia.

28 Näin ollen pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen lainsäädäntö, joka mahdollistaa johonkin tunnukseen, kuten "quattro", liittyvän yksinoikeuden syntymisen edellä mainituin edellytyksin, ei ole keino mielivaltaiseen syrjintään eikä yhteisön sisäisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Tunnusten "quattro" ja "Quadra" välinen sekaannusvaara

29 Oikeuden käytön osalta komissio esittää, että todellisen sekaannusvaaran käsitettä on tulkittava suppeasti, jotta ei rajoitettaisi tavaroiden vapaata liikkuvuutta enemmän kuin tavaramerkkien suojaamisen kannalta on välttämätöntä. Se korostaa, että 36 artiklassa, joka sisältää poikkeuksen eräästä yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta, sallitaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat rajoitukset ainoastaan, jos kyseiset rajoitukset ovat perusteltuja kyseisten teollisoikeuksien tai kaupallisten oikeuksien ydinsisällön muodostavien oikeuksien suojaamiseksi.

30 Nämä perusteet huomioon ottaen on ensin huomautettava, että tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on tavaramerkin haltijan suojeleminen sekaannusvaaralta, joka mahdollistaa sen, että kolmas osapuoli voi käyttää oikeudenvastaisesti hyödyksi tavaramerkin haltijan tuotteiden mainetta (ks. asiat 16/74, Centrafarm v. Winthorp, tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183, 8 kohta

ja C-10/89, HAG GF eli HAG II, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 14 kohta).

31 Sekaannusvaaraa koskevat arviointiperusteet ovat osa niitä tavaramerkkioikeuden suojelemista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, joista säädetään, kuten on huomautettu edellä (20 kohta), kansallisessa oikeudessa. Kuten julkisasiamies on perustellusti korostanut ratkaisuehdotuksensa 21 kohdassa, oikeus tavaramerkkiin, joka on yksinoikeus, ja suoja sellaisia merkkejä vastaan, joihin liittyy sekaannusvaara, ovat todellisuudessa saman asian kaksi eri puolta, sillä se, että suojaa sekaannusvaaraa vastaan supistetaan tai laajennetaan, merkitsee ainoastaan tavaramerkkioikeuden vaikutusalan supistamista tai laajentamista. Näin ollen kumpaankin näkökohtaan on sovellettava yhtä ja yhtenäistä oikeuslähdettä eli nykytilanteessa kansallista oikeutta.

32 Yhteisön oikeudessa ei siten edellytetä, että sekaannusvaaran käsitettä tulkittaisiin suppeasti.

33 Kansallista oikeutta koskevat kuitenkin perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä esitetyt rajoitukset. Oikeudenkäyntiasiakirjoista ei kuitenkaan ilmene, että kyseisiä rajoituksia olisi loukattu. Mikään ei varsinkaan viittaa siihen, että saksalaiset tuomioistuimet tulkitsisivat sekaannusvaaran käsitettä laajasti saksalaisen valmistajan tavaramerkin suojaamisen ollessa kyseessä ja sen sijaan tulkitsisivat kyseistä käsitettä suppeasti silloin, kun on kyse toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen valmistajan tavaramerkin suojaamisesta.

34 Näissä olosuhteissa kysymyksessä olevan kaltainen kansallinen lainsäädäntö, jossa sallitaan se, että tunnusta "quattro" koskevan yksinoikeuden perusteella kielletään tunnuksen "Quadra", jonka katsotaan aiheuttavan sekaannusvaaran ensin mainitun tunnuksen kanssa, käyttäminen, ei ole keino mielivaltaiseen syrjintään eikä yhteisön sisäisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

35 Lisäksi komissio esittää, että yhdistelmämerkkejä on tarkasteltava kokonaisuutena sekaannusvaaran arvioimiseksi ja että käsiteltävänä olevassa asiassa on siten otettava huomioon, että kyseisiä ajoneuvoja pidetään kaupan tunnuksilla Espace Quadra ja Audi quattro.

36 Saksan oikeuden mukaan sekaannusvaara kahden tavaramerkin välillä on olemassa sekä silloin, kun asianomaisessa kohdepiirissä voidaan virheellisesti olettaa, että kyseiset tuotteet ovat samasta yrityksestä peräisin (välitön sekaannusvaara), että silloin, kun virheellisesti oletetaan, että kyseisten

yritysten välillä on rakenteellinen tai taloudellinen yhteys, kuten lisenssisopimus, jonka perusteella yksi näistä yrityksistä voi valmistaa tuotetta, jolla on samat ominaisuudet kuin toisen yrityksen tuotteella (sekaannusvaaran laajassa mielessä).

37 Kansallisessa oikeudessa myönnettyä suojaa jälkimmäistä sekaannusvaaraa vastaan ei voida yhteisön oikeuden perusteella rajoittaa, koska se vastaa tavaramerkkioikeuden ydinsisältöä, joka on, kuten edellä on esitetty, tavaramerkkioikeuden haltijan suojaaminen sekaannusvaaraa vastaan.

38 Kansallisen tuomioistuimen asiana on ratkaista, riittääkö se, että sanoja "quattro" ja "Quadra" käytetään useampiosaisissa tunnuksissa, kuten "Audi quattro" ja "Espace Quadra", sulkemaan pois sekaannusvaaran siitä huolimatta, että tunnuksen "quattro" olisi selvitetty olevan laajalti tunnettu.

39 Kaiken edellä esitetyn perusteella yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyyn kysymykseen on vastattava, että perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklassa kiellettynä keinona yhteisön sisäisen kaupan rajoittamiseen ei voida pitää sitä, että jäsenvaltioon B sijoittautuneen moottoriajoneuvojen valmistajan jäsenvaltioon A sijoittautunutta tytäryhtiötä kielletään käyttämästä jäsenvaltiossa A nelivetoisen auton tavaramerkkinä tunnusta "Quadra", jota kyseinen valmistaja on tähän asti vapaasti käyttänyt sekä lähtömaassaan että muualla, sillä perusteella, että toinen moottoriajoneuvojen valmistaja on jäsenvaltiossa A sovellettavan oikeuden mukaisesti vedonnut sanaan "quattro" kohdistuvaan tavaramerkkioikeuteensa ("Warenzeichenrecht") ja/tai "ulkoasua" koskevaan oikeuteensa ("Ausstattungsrecht"), vaikka sana "quattro" on lukusana eräässä toisessa jäsenvaltiossa ja vaikka sillä näyttäisi selvästi olevan tämä merkitys myös joissain muissa jäsenvaltioissa ja vaikka luvulla "4", jota tämä sana kuvaa, on monimerkityksinen ja merkittävä rooli autojen valmistuksessa ja kaupassa.

Oikeudenkäyntikulut

40 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan liittotasavallan hallitukselle, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 17.10.1991 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklassa kiellettynä keinona yhteisön sisäisen kaupan rajoittamiseen ei voida pitää sitä, että jäsenvaltioon B sijoittautuneen moottoriajoneuvojen valmistajan jäsenvaltioon A sijoittautunutta tytäryhtiötä kielletään käyttämästä jäsenvaltiossa A nelivetoisen auton tavaramerkkinä tunnusta "Quadra", jota kyseinen valmistaja on tähän asti vapaasti käyttänyt sekä lähtömaassaan että muualla, sillä perusteella, että toinen moottoriajoneuvojen valmistaja on jäsenvaltiossa A sovellettavan oikeuden mukaisesti vedonnut sanaan "quattro" kohdistuvaan tavaramerkkioikeuteensa ("Warenzeichenrecht") ja/tai "ulkoasua" koskevaan oikeuteensa ("Ausstattungsrecht"), vaikka sana "quattro" on lukusana eräässä toisessa jäsenvaltiossa ja vaikka sillä näyttäisi selvästi olevan tämä merkitys myös joissain muissa jäsenvaltioissa ja vaikka luvulla "4", jota tämä sana kuvaa, on monimerkityksinen ja merkittävä rooli autojen valmistuksessa ja kaupassa.

Due Mancini Moitinho de Almeida Díez de Velasco

Edward Joliet Schockweiler

Rodríguez Iglesias Zuleeg Kapteyn Murray

Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä marraskuuta 1993.

J.-G. Giraud
kirjaaja

O. Due
presidentti