DOMSTOLENS DOM
av den 30 november 1993*

I mål C-317/93

har Bundesgerichtshof gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan

Deutsche Renault AG

och

AUDI AG.

Begäran avser tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EEG-fördraget.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden O. Due, avdelningsordförandena G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco och D. A. O. Edward samt domarna R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn och J. L. Murray,

generaladvokat: G. Tesauro,
justitiesekreterare: H. A. Rühl, avdelningsdirektör,

som beaktat de skriftliga yttrandena från

— Deutsche Renault AG, genom advokaten H. Kroitzsch, Karlsruhe,

— Audi AG, genom advokaten M. Brandi-Dohrn, München,

* Rättegångsspråk: tyska.

— den tyska regeringen, genom J. Karl, Regierungsdirektor vid förbundsfinansministeriet, A. von Mühlendahl, Ministerialrat vid förbundsjustitieministeriet och A. Dittrich, Regierungsdirektor vid samma ministerium, samtliga i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom S. Cochrane vid Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom B. Langeheine, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

som beaktat förhandlingsrapporten, och

som hört parternas muntliga yttranden vid sammanträde den 9 juni 1993, vid vilket Deutsche Renault AG företräddes av advokaterna H. Kroitzsch och Graf von Luckner, Hamburg, och Förenade kungarikets regering företräddes av A. M. Silverleaf, barrister, samtliga i egenskap av ombud, och

som hört generaladvokatens förlag till avgörande, framlagt vid sammanträde den 9 juni 1993,

meddelar följande

dom

1 Genom beslut av den 21 november 1991, som inkom till domstolen den 9 december 1991, har Bundesgerichtshof (första avdelningen för civilmål) ställt en fråga enligt artikel 177 i EEG-fördraget om tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EEG-fördraget för att kunna avgöra om det är förenligt med dessa bestämmelser att skydda en beteckning bestående av ett ord som är ett räkneord på ett annat gemenskapsspråk än det språk som talas i den importerande medlemsstaten.

2 Denna fråga har uppkommit inom ramen för en tvist mellan Deutsche Renault AG (nedan kallat "Renault"), som är en fransk biltillverkares tyska dotterbolag, och Audi AG (nedan kallat "Audi"), som är en tysk biltillverkare. Tvisten gäller Renaults användning av beteckningen "Quadra".

3 Det framgår av handlingarna i målet att frågan har ställts inom ramen för följande rättsliga och faktiska omständigheter.

4 Enligt Warenzeichengesetz (den tyska varumärkeslagen, nedan kallad "WZG") kan siffror inte registreras som varumärken (§ 4 andra stycket första punkten WZG) såvida inte det ifrågavarande tecknet har blivit inarbetat som kännetecken för de varor på vilka det anbringas (§ 4 tredje stycket WZG). Vidare kan innehavaren av ett varumärke inte hindra en konkurrent från att på sina varor anbringa upplysningar rörande deras särskilda egenskaper under förutsättning att dessa upplysningar inte används som varumärke. Slutligen åtnjuter en viss utstyrsel ("Ausstattung"), som i omsättningskretsen anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga, ett skydd som huvudsakligen motsvarar det som ett registrerat varumärke åtnjuter (§ 25 WZG).

5 Audi har två gånger låtit registrera varumärket "quattro" i det tyska varumärkesregistret. Bolaget har sedan 1980 marknadsfört personbilar med fyrhjulsdrift under denna beteckning. I mitten av mars 1988 introducerade Renault på den tyska marknaden ett fordon med fyrhjulsdrift som tillverkades i Frankrike och som redan marknadsfördes i andra europeiska länder under beteckningen "Espace Quadra".

6 I mars 1988 lämnade Renault in en begäran till Deutsches Patentamt om att de två varumärken som Audi registrerat skulle strykas ur registret. Genom beslut av den 9 augusti och den 11 oktober 1990 strök avdelningen för varumärken vid Deutsches Patentamt båda "quattro"-varumärkena ur registret på den grunden att en siffra inte kunde registreras, ens om den återgavs på ett främmande språk, samt att beteckningen i fråga inte hade uppnått en tillräcklig grad av inarbetning vid tidpunkten för registreringen. Bundespatentgericht ogillade Audis talan mot dessa beslut men meddelade dock tillstånd att överklaga i form av "Rechtsbeschwerde". Bundespatentgericht fastslog bl.a. att ordet "quattro", såsom det italienska ordet för siffran fyra, borde lämnas fritt dels för den inhemska handeln men framför allt för import- och exporthandeln inom motorfordonssektorn; i alla händelser har siffran 4 enligt Bundespatentgericht i bilbranschen en betydelse som inte kan jämföras med någon annan siffra i reklamsammanhang eller då det gäller att beskriva en bilmodell.

7 I den tvist som ligger till grund för föreliggande begäran om förhandsavgörande har Audi yrkat att Renault skall åläggas att upphöra med användningen av beteckningen "Quadra" samt att utge skadestånd. Audi har härvid gjort

gällande att det föreligger en förväxlingsrisk mellan beteckningarna "quattro" och "Quadra" och bolaget grundar sitt yrkande på de rättigheter som följer av varumärkesregistreringen och inarbetningsrätten i § 25 WZG. Den sistnämnda bestämmelsen har åberopats i målet vid den nationella domstolen då den under vissa förutsättningar medger skydd för ett icke-registrerat varumärke.

8 Audi vann i första instans. Landgericht München I (sjunde avdelningen för handelsmål) hänvisade i sin dom av den 30 november 1988 bl.a. till risken för såväl en fonetisk som en begreppsmässig förväxling mellan "quattro" och "Quadra" eftersom båda begreppen refererar till siffran 4 med avseende på samma slags varor, dvs. fyrhjulsdrivna motorfordon.

9 Oberlandesgericht München (sjätte avdelningen för civilmål) avvisade Renaults överklagande genom en dom av den 21 september 1989 (dvs. före de i punkt 6 ovan nämnda avgörandena från Deutsches Patentamt). I domen tog rätten huvudsakligen fasta på inarbetningsskyddet och ansåg särskilt att Audis anspråk därvidlag var berättigade samt att det inte förelåg något behov av att hålla beteckningen fri för konkurrenterna. Resultaten av de marknadsundersökningar som Audi låtit genomföra visade att beteckningen var tillräckligt igenkänd för att åtnjuta skydd, eftersom 61,1% av de som tillfrågats (och mellan 79,8% och 87,9% av körkortsinnehavare, bilägare, bilister, personer med anknytning till bilbranschen samt personer som avser att köpa bil) kände till beteckningen "quattro" i samband med motorfordon och 51,2% av de tillfrågade förknippade beteckningen med en bestämd biltillverkare.

10 Renault överklagade till Bundesgerichtshof (nedan kallad "BGH"). Denna domstol fastslog, i motsats till Oberlandesgericht München, att biltillverkarkretsar har ett väsentligt intresse av att den för denna bransch i flera hänseenden viktiga siffran 4 - även i den med bokstäver utskrivna italienska versionen, som i vid omfattning förstås i Tyskland - hålls fri för allmän användning. Den grad av kännedom som Oberlandesgericht München ansåg föreligga är enligt BGH inte tillräcklig för att grunda en rätt till skydd genom inarbetning eller för att uppfylla villkoret om långvarigt bruk av märket. Beteckningen "quattro" kan därför erhålla skydd enligt WZG endast om den domstol som hade att fastställa de faktiska omständigheterna i målet - efter att ha gjort en ny värdering av desamma - skulle komma till slutsatsen att beteckningen uppnått den erforderligt höga graden av kännedom i omsättningskretsen. En sådan hög grad av kännedom skulle eventuellt kunna beläggas genom ett nytt sakkunnigutlåtande rörande opinionsläget.

11 Om denna grad av kännedom påvisades måste beteckningen "quattro" anses ha förvärvat en stark särskiljningsförmåga och skulle därför kräva ett utvidgat skydd. I sådant fall skulle det föreligga en förväxlingsrisk med beteckningen "Quadra", och Renault måste följaktligen förbjudas att använda denna beteckning som kännetecken i Tyskland.

12 Eftersom Renault ansåg att ett sådant förbud skulle utgöra en otillåten begränsning av handeln inom gemenskapen beslutade BGH att hänskjuta nedanstående fråga till domstolen för att kunna avgöra om målet måste återförvisas för ytterligare klargörande av målets faktiska omständigheter, vilket vore överflödigt för det fall förbudet mot att använda beteckningen "Quadra" skulle anses strida mot gemenskapsrätten:

"Utgör det en otillåten begränsning av handeln inom gemenskapen enligt artiklarna 30 och 36 i EEG-fördraget att ett i medlemsstat A etablerat dotterbolag till en biltillverkare i medlemsstat B förbjuds att i medlemsstat A använda beteckningen "Quadra" som kännetecken, vilken tillverkaren hittills fritt har använt för ett fyrhjulsdrivet motorfordon både i och utanför ursprungslandet, på den grunden att en annan biltillverkare i medlemsstat A med stöd av lagstiftningen i detta land gör gällande att han har rätt till ordet "quattro" som varumärke ("Warenzeichenrecht") och/eller inarbetat kännetecken ("Ausstattungsrecht"), trots att ordet "quattro" är ett räkneord i en annan medlemsstat och att dess betydelse är klart urskiljbar i andra medlemsstater och trots att den därmed avsedda siffran 4 i många hänseenden spelar en betydelsefull roll vid tillverkningen och försäljningen av bilar?"

13 För en utförligare redogörelse för omständigheterna i tvisten vid den nationella domstolen, tillämpliga nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser, rättegångens förlopp och de till domstolen ingivna yttrandena hänvisas till förhandlingsrapporten. Handlingarna i målet i dessa delar återges i det följande endast i den mån domstolens argumentation kräver det.

14 Det skall inledningsvis konstateras att fristen för att införliva rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT nr L 40, 11.2.89, s. 1, fransk version; svensk specialutgåva del 13, volym 17) förlängdes till den 31 december 1992 i enlighet med artikel 1 i rådets beslut 92/10/EEG av den 19 december 1991 (EGT nr L 6, 11.1.92, s. 35, fransk version; svensk specialutgåva del 13, volym 22). Detta direktiv, som för övrigt endast avser registrerade varumärken och inte rätten till skydd genom inarbetning, är därför på grund av sin tidsmässiga giltighet i alla fall inte tillämplig i det

föreliggande målet, vilket uteslutande skall bedömas utifrån artiklarna 30 och 36 i fördraget.

15 Den fråga som har hänskjutits till domstolen berör på två sätt problemet huruvida nationella rättsregler av ifrågavarande slag är förenliga med gemenskapsrätten: för det första med avseende på uppkomsten av rätten till en beteckning, eftersom beteckningen "quattro" enligt sådana nationella rättsregler skulle kunna åtnjuta skydd inom ramen för varumärkesrätten och för det andra med avseende på utövandet av rätten då det enligt dessa nationella rättsregler skulle kunna antas att det föreligger en förväxlingsrisk mellan beteckningarna "quattro" och "Quadra".

16 Dessa båda punkter skall prövas i tur och ordning.

Uppkomsten av rätten till beteckningen "quattro"

17 Enligt fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, av vilka artikel 30 är en, är kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan förbjudna mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 36 första meningen skall dock dessa bestämmelser inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import som grundas på intresset att skydda industriell och kommersiell äganderätt.

18 Enligt artikel 36 andra meningen får de i första meningen angivna förbuden och restriktionerna inte "utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna."

19 I dom av den 14 december 1979 i målet 34/79 Henn och Darby (Rec. 1979, s. 3795) slog domstolen fast att målet med artikel 36 andra meningen i EEG-fördraget är att hindra att restriktioner för handeln, som grundas på de skäl som anges i första meningen av denna artikel, missbrukas och utnyttjas för att diskriminera varor från andra medlemsstater eller indirekt skydda vissa inhemska produkter.

20 Domstolen fastslog i dom av den 14 september 1982 i målet 144/81 Keurkoop (Rec. 1982, s. 2853) och i dom av den 5 oktober 1988 i målet 238/87 Volvo (Rec. 1988, s. 6211) med avseende på mönster och modeller och i dom av den 30 juni 1988 i målet 35/87 Thetford (Rec. 1988, s. 3585) med avseende på patent att eftersom det inte har skett någon harmonisering inom

gemenskapen eller tillnärmning av lagstiftningarna lyder det under den nationella rätten att fastställa villkoren för och de närmare reglerna om skydd för en immateriell rättighet.

21 Därav följer att villkoren för skydd för en beteckning som "quattro" regleras av den nationella rätten, med förbehåll för de begränsningar som följer av artikel 36 andra meningen.

22 Härvidlag skall först påpekas att det i de omtvistade nationella rättsreglerna, så som de tolkas av den hänskjutande domstolen, uppställs mycket stränga villkor för skydd för en beteckning som "quattro".

23 Förutom de lagstadgade begränsningarna för registrering av en siffra som varumärke (se ovan, punkt 4) gäller att ett icke-registrerat varumärke i allmänhet åtnjuter skydd endast om det är inarbetat i omsättningskretsen, dvs. om den tyska allmänheten uppfattar tecknet som ett angivande av att de varor på vilka det anbringas härrör från ett bestämt företag. Detta är fallet endast om merparten av konsumenterna har denna uppfattning.

24 BGH kräver en ännu högre grad av kännedom när det rör sig om ett tecken för vilket det föreligger ett frihållningsbehov, vilket är fallet med siffran 4 i bilbranschen. Med hänsyn till det starka frihållningsbehovet har BGH ansett att den grad av kännedom som hittills har visats är otillräcklig.

25 Dessa regler gäller för övrigt även då siffran återges på ett främmande språk i den mån som detta språk är tillräckligt känt i Tyskland.

26 Slutligen framgår det av § 16 WZG – som är analogt tillämplig även på inarbetningsrätten – att skyddet för tecknet inte hindrar en konkurrent att på sina varor anbringa upplysningar rörande deras egenskaper så länge som dessa upplysningar inte används som varumärke. Samma regler gäller för beskrivande beteckningar på främmande språk. De nationella domstolar som hade att döma i huvudsaken ansåg dock inte att beteckningen Quadra användes på ett beskrivande sätt.

27 För det andra skall det fastslås att det inte framgår av handlingarna i målet att en producent i en annan medlemsstat skulle vara förhindrad att på samma villkor göra anspråk på skydd enligt tysk rätt för ett registrerat eller icke-registrerat varumärke eller att skyddet skulle vara olikartat beroende på om varorna som bär det ifrågavarande tecknet är av inhemskt eller utländskt ursprung.

28 Nationella rättsregler som de som är omtvistade i målet vid den nationella domstolen och som under de ovan nämnda förutsättningarna möjliggör etablerandet av en ensamrätt till användningen av en beteckning som "quattro" utgör följaktligen varken en godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

Risken för förväxling mellan beteckningarna "quattro" och "Quadra"

29 Beträffande utövandet av rättigheten har kommissionen anfört att begreppet faktisk förväxlingsrisk skall tolkas restriktivt för att undvika att den fria rörligheten för varor hindras mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till varumärkesskyddet. Artikel 36, som utgör ett undantag från en av den gemensamma marknadens grundläggande principer, medger begränsningar av den fria rörligheten för varor endast i den mån som dessa begränsningar grundas på intresset att skydda de rättigheter som utgör den ifrågavarande industriella eller kommersiella äganderättens särskilda föremål.

30 I detta hänseende skall först anmärkas att varumärkesrättens särkilda föremål består i att skydda varumärkeshavaren mot förväxlingsrisker så att inte någon annan kan dra otillbörlig fördel av det anseende som innehavarens varor åtnjuter (se dom av den 31 oktober 1974 i målet 16/74 Centrafarm/Winthrop, Rec. 1974, s. 1183, punkt 8 och dom av den 17 oktober 1990 i målet C-10/89 HAG GF, "HAG II", Rec. 1990, s. I-3711, punkt 14).

31 Vidare utgör fastställandet av kriterierna för att det skall anses föreligga en förväxlingsrisk en del av de närmare bestämmelser om varumärkesskydd vilka, i enlighet med vad som redan har anförts ovan (punkt 20), lyder under den nationella rätten. Varumärkesrätten som ensamrätt och skyddet mot förväxlingsbara tecken är i själva verket, som generaladvokaten med rätta har anfört i punkt 21 av sitt förslag till avgörande, två sidor av samma mynt: en inskränkning eller utvidgning av skyddet mot förväxlingsrisker innebär ingenting annat än en inskränkning eller utvidgning av varumärkesrättens betydelse. Båda aspekter skall följaktligen regleras av en enda, homogen rättskälla – dvs. för närvarande den nationella rätten.

32 Gemenskapsrätten föreskriver därför inte en restriktiv tolkning av begreppet förväxlingsrisk.

33 Den nationella rätten är visserligen underordnad de begränsningar som följer av artikel 36 andra meningen. Det finns emellertid ingenting i handlingarna i målet som tyder på att dessa begränsningar skulle ha överskridits. I synnerhet finns det ingenting som tyder på att de tyska domstolarna skulle tolka förväxlingsbegreppet extensivt då det rör sig om skydd av en tysk producents varumärke men att de skulle tolka begreppet restriktivt då det rör sig om skydd av ett varumärke som innehas av en producent i en annan medlemsstat.

34 Nationella rättsregler av föreliggande slag, enligt vilka en ensamrätt till användningen av en beteckning som "quattro" kan utnyttjas för att förhindra användningen av en beteckning som "Quadra", vilken anses ge upphov till en förväxlingsrisk med den förstnämnda beteckningen, utgör under dessa omständigheter varken en godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln inom gemenskapen.

35 Kommissionen har dessutom gjort gällande att sammansatta varumärken skall bedömas i sin helhet vid värderingen av förväxlingsrisken. I det föreliggande målet måste således beaktas att de ifrågavarande fordonen marknadsförs under beteckningen Espace Quadra respektive Audi quattro.

36 Enligt tysk rätt föreligger det en förväxlingsrisk mellan två tecken inte bara då personer i omsättningskretsen av misstag kan anta att de ifrågavarande varorna härrör från ett och samma företag (omedelbar förväxlingsrisk) men även då det felaktiga antagandet hänför sig till en förmodad organisatorisk eller ekonomisk förbindelse mellan de ifrågavarande företagen, som t.ex. ett licensavtal enligt vilket det ena företaget har rätt att tillverka en vara med samma egenskaper som det andra företagets vara (förväxlingsrisk i vid bemärkelse).

37 Det skydd som enligt nationell rätt beviljas mot denna sistnämnda förväxlingsrisk kan inte påtalas på grundval av gemenskapsrätten eftersom skyddet överensstämmer med varumärkesrättens särskilda föremål, vilket såsom fastslagits ovan består i att skydda innehavaren mot förväxlingsrisker.

38 Det ankommer på den nationella domstolen att avgöra om det faktum att orden "quattro" och "Quadra" används i sammansatta beteckningar som "Audi quattro" och "Espace Quadra" är tillräckligt för att utesluta en förväxlingsrisk även om det skulle konstateras att beteckningen "quattro" har uppnått en hög grad av kännedom.

39 Det följer av det som anförts ovan att svaret på den fråga som har hänskjutits till domstolen blir följande. Det utgör inte en otillåten begränsning av handeln inom gemenskapen enligt artiklarna 30 och 36 i fördraget att ett i medlemsstat A etablerat dotterbolag till en biltillverkare i medlemsstat B förbjuds att i medlemsstat A använda beteckningen "Quadra" som kännetecken, vilken tillverkaren hittills fritt har använt för ett fyrhjulsdrivet motorfordon både i och utanför ursprungslandet, på den grunden att en annan biltillverkare i medlemsstat A med stöd av lagstiftningen i detta land gör gällande att han har rätt till ordet "quattro" som varumärke ("Warenzeichenrecht") och/eller inarbetat kännetecken ("Ausstattungsrecht") trots att ordet "quattro" är ett räkneord i en annan medlemsstat och att dess betydelse är klart urskiljbar i flera andra medlemsstater och trots att den därmed betecknade siffran 4 i många hänseenden spelar en betydelsefull roll vid tillverkningen och försäljningen av bilar.

Rättegångskostnader

40 De kostnader som har förorsakats den tyska regeringen, Förenade kungarikets regering och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

– angående den fråga som genom beslut av den 21 november 1991 förts vidare av Bundesgerichtshof – följande dom:

Det utgör inte en otillåten begränsning av handeln inom gemenskapen enligt artiklarna 30 och 36 i fördraget att ett i medlemsstat A etablerat dotterbolag till en biltillverkare i medlemsstat B förbjuds att i medlemsstat A använda beteckningen "Quadra" som kännetecken, vilken tillverkaren hittills fritt har använt för ett fyrhjulsdrivet motorfordon både i och utanför ursprungslandet, på den grunden att en annan biltillverkare i medlemsstat A med stöd av

lagstiftningen i detta land gör gällande att han har rätt till ordet "quattro" som varumärke ("Warenzeichenrecht") och/eller inarbetat kännetecken ("Ausstattungsrecht") trots att ordet "quattro" är ett räkneord i en annan medlemsstat och att dess betydelse är klart urskiljbar i flera andra medlemsstater och trots att den därmed avsedda siffran 4 i många hänseenden spelar en betydelsefull roll vid tillverkningen och försäljningen av bilar.

Due Mancini Moitinho de Almeida Díez de Velasco

Edward Joliet Schockweiler

Rodríguez Iglesias Zuleeg Kapteyn Murray

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 30 november 1993.

J.-G. Giraud
Justitiesekreterare

O. Due
Ordförande