

## РЕШЕНИЕ НА СЪДА

30 ноември 1993 година\*

„Свободно движение на стоки – Закон за търговските марки.“

По дело C-317/91

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда, в приложение на член 177 от Договора за ЕИО, от страна на Bundesgerichtshof (Федералния патентен съд) по производство, висящо пред този съд между

**Deutsche Renault AG**

ищец,

и

**AUDI AG**

ответник,

относно тълкуването на членове 30 и 36 от Договора за ЕИО,

СЪДЪТ,

в състав: г-н О. Due, председател, г-н G.F. Mancini, г-н J.C. Moitinho de Almeida, г-н M. Diez de Velasco и г-н D.A.O. Edward (председатели на състав), г-н R. Joliet, г-н F.A. Schockweiler, г-н G.C. Rodríguez Iglesias, г-н M. Zuleeg, г-н P.J.G. Картеун и г-н J.L. Мургау, съдии,

генерален адвокат: г-н G. Tesauero,

секретар: г-н H.A. Rühl, главен администратор,

като има предвид писмените становища, представени:

- за Deutsche Renault AG, от адв.Н. Kroitzsch, Rechtsanwalt, Карлсруе,

- за AUDI AG, от M. Brandi-Dohrn, Rechtsanwalt, Мюнхен,

- за германското правителство, от г-н J. Karl, Regierungsdirektor във Федерално министерство на икономиката, и г-н A. von Mühlendahl, Ministerialrat в Министерство на правосъдието, и A. Dittrich, Regierungsdirektor в същото министерство, в качеството на представители,

---

\* Език на производството: немски.

- за правителството на Обединеното кралство, от г-ца S. Cochrane, от Treasury Solicitor's Department, в качеството на представител,

- за Комисията на Европейските общности, от г-н В. Langeheine, член на Правната служба, в качеството на представител,

предвид изложеното в доклада за съдебното заседание,

след като изслуша устните становища на страните от заседанието на 9 февруари 1993 г., в хода на което Deutsche Renault AG беше представлявано от адв. Н. Kroitzsch и адв. Graf von Luckner, Rechtsanwälte, Хамбург, и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от г-н А. М. Silverleaf, barrister, в качеството на представител,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 9 юни 1993 г.,

постанови настоящото

### **Решение**

1. С определение от 21 ноември 1991 г. получено в Съда на 9 декември 1991 г., Bundesgerichtshof (Първо гражданско отделение) е отправил до Съда на Европейските общности съгласно член 177 от Договора за ЕИО преюдициално запитване относно тълкуването на член 30 и 36 от Договора за ЕИО, за да му даде възможност да реши дали защитата на наименование, което се състои от думата, означаваща число на език на една държава от Общността, която не е държавата, в която се внася, е съвместимо с тези разпоредби.
2. Този въпрос възниква в спор между Deutsche Renault AG (наричано по-нататък „Renault“), немския клон на френски производител на автомобили, и AUDI AG, (наричано отгук-нататък „AUDI“), немски производител на автомобили, относно употребата от Renault на наименованието „Quadra“.
3. Съгласно документите, представени пред Съда, правната и фактическа обстановка в случая са, както следва.
4. Съгласно „Warenzeichengesetz“ (Закона за търговските марки, наричан по-нататък „WZG“), числа не могат да бъдат регистрирани като търговски марки (член 4, параграф 2, точка 1 от WZG), освен ако въпросната марка не е общоприета в търговията като отличителна черта на стоките, за които се отнася (член 4, параграф 3 от WZG). Освен това притежателят на търговска марка не може да попречи на конкурент да прилага за неговите продукти особености на техните специални характеристики, доколкото тези особености не се използват като търговска марка (член 16 от WZG). И накрая правото на позоваване на търговска марка („Ausstattung“), което се счита в заинтересованите търговски среди за достатъчно отличително също е защитено, по същество по същия начин, както и регистрираната търговска марка (член 25 от WZG).

5. Търговската марка „Quattro” е регистрирана от AUDI два пъти в регистъра на Германия за търговски марки. От 1980 г. под това наименование се продават моторни превозни средства със задвижване на четирите колела („4 x 4”). В средата на март 1988 г. Renault въведе на немския пазар автомобил със задвижване на четирите колела („4 x 4”), произведен във Франция, който вече се продава в други европейски страни под наименованието „Espace Quadra”.

6. През м. март 1988 г. е подадена молба от Renault до Deutsches Patentamt (Патентната служба на Германия) за заличаване от регистъра на двете търговски марки, регистрирани от AUDI. С решения от 9 август и 11 октомври 1990 г. отделът за търговски марки на Deutsches Patentamt, е заличила и двете търговски марки „Quattro” от регистъра с основанието, че числа не могат да бъдат регистрирани, дори и като чужди думи и че към момента на регистрацията въпросното наименование не е получило необходимата популярност в търговията. Жалбата, подадена от AUDI срещу тези решения, беше отхвърлена от Bundespatentgericht, който обаче даде възможност за обжалване – „Rechtsbeschwerde”. Bundespatentgericht отбеляза *inter alia*, че думата „quattro”, като италианската дума за числото „4”, трябва да бъде оставено на разположение на националната търговия, но преди всичко за целите на вносната и износната търговия на автомобили и че във всеки случай в този сектор числото „4” има значение при рекламата или за разграничаване на модели, което не може да бъде сравнено с никое друго число.

7. В съдебния спор, които е в основата на настоящото преюдициално запитване, AUDI твърди, че Renault следва да бъде осъдено да преустанови използването на наименованието „Quadra” и да заплати обезщетения. AUDI претендира, че има риск от объркване между наименованията „Quattro” и „Quadra” и основава своя иск на правата, които извлича от регистрацията на търговска марка и от правото да се позовава на нея съгласно член 25 от WZG, който се отнася до правото на позоваване на търговска марка („Ausstattungsrecht”). Тази разпоредба се изтъква и по основното дело, защото при определени условия тя позволява защитата на нерегистрирана търговска марка.

8. AUDI е спечелил на първа инстанция. В своето решение от 30 ноември 1988 г. Landgericht München (Областен съд Мюнхен) (Седми търговски състав) е посочил *inter alia* и риска от фонетично объркване, както и от объркване на понятията между „Quattro” и „Quadra”; като и двете понятия се отнасят за числото „4” за едни и същи стоки, а именно моторни превозни средства със задвижване на четирите колела.

9. Oberlandesgericht München (Шести граждански състав), с решение от 21 септември 1989 г. (тоест преди решенията на Deutsches Patentamt, посочени по-горе в точка 6), е отхвърлил жалбата на Renault. Той е основал своето решение основно на защитата на правото на позоваване на марка и е решил по-конкретно, че жалбите на AUDI, основани на това право, са оправдани и че няма нужда наименованието да се държи на разположение за конкурентите. Резултатите от изследвания на общественото мнение, изготвени от жалбоподателя, са показали общоприето значение на думата в търговията, за която се иска защита на наименованието, тъй като 61,1 % от гласувалите (и 79,8 - 87,9 % от притежателите на шофьорски книжки, собствениците на автомобили, шофьори, лица с интереси в областта на търговията с автомобили и лица, възнамеряващи да купуват кола) са знаели наименованието „Quattro” във връзка

с моторно превозно средство, а 51,2 % от хората са свързали наименованието с определен производител.

10. Renault обжалва въз основа на разпоредба от Bundesgerichtshof (Закона за Федералния съд) (наричан по-нататък „BGH“), който е стигнал до заключение, противоположно на това на апелативния съд, че кръгове от специалисти от сферата на производството на автомобили имат значителен интерес да гарантират, че числото „4“, което е важно за този сектор в много аспекти, трябва да е свободно за обща употреба, дори и в италианската версия в своята езикова форма, която е разбираема в Германия. BGH смята, че степената на познаване, установена от апелативния съд, не е достатъчно основание да потвърди правото на позоваване на марка или законната валидност на търговската марка и следователно наименованието „Quattro“ може да бъде защитено съгласно WZG, само ако актуална оценка от съда на фактическата обстановка отсъди въз основа на изтъкнатите факти, че наименованието е получило необходимата висока степен на общопризнато приемане в търговията. Актуално изследване на общественото мнение е възможно да разкрие такава висока степен на общоприето признаване.

11. Ако тази степен на общопризнато приемане трябва да се докаже, трябва да се приеме, че наименованието „Quattro“ е придобило силно отличителен характер и съответно изисква увеличена защита. От това предположение би следвало, че има опасност от объркване с наименованието „Quadra“ и че съответно на Renault трябва да се забрани да го използва като средство за идентификация в Германия.

12. Тъй като Renault счита тази забрана за незаконно ограничение на търговията вътре в Общността, BGH е решил с оглед възможност за по-нататъшно изясняване на фактите, които биха се оказали излишни, ако забраната на наименованието „Quadra“ е незаконна според правото на Общността, да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Налице ли е незаконно ограничение на търговията вътре в Общността по смисъла на член 30 и член 36 от Договора за ЕИО, ако на клон, търгуващ в държава-членка А, на дружество – производител на автомобили, установено в държава-членка Б, се забрани да използва като марка в държава-членка А наименованието „Quadra“, което производителят досега е използвал без ограничение за моторно превозно средство със задвижване на четирите колела („4 x 4“), както в собствената си държава, така и на други места, на основание, че друг производител на автомобили в държава-членка А оспорва/претендира – валидно съгласно националното право на държава-членка А – право на търговска марка („Warenzeichenrecht“) и/или право на позоваване на търговска марка („Ausstattungsrecht“) за думата „Quattro“, въпреки че в друга държава-членка тази дума означава число и че това значение е ясно забележимо и в други държави-членки, и въпреки това означеното с това наименование число „4“ играе важна и различна роля в производството и търговията с автомобили?“

13. Посочва се и протоколът от заседанието за по-пълно изложение на фактите по делото, процедурата и писмените становища, представени на Съда, които са посочени или разглеждани по-нататък, само доколкото са необходими за обосноваване на решението на Съда.

14. На първо място следва да се отбележи, че периодът за транспониране на Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. (ОВ L 40, 1989 г., стр.1) за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките е удължен до 31 декември 1992 г. съгласно член 1 от Решение на Съвета от 19 декември 1991 г. (ОВ L 6, 1992 г., стр. 35). Следователно, тази директива, която се отнася най-вече за регистрирани търговски марки, а не за право на позоваване на търговска марка, поради датата на влизането ѝ в сила, е неприложима за това дело, което трябва да бъде решено изключително съгласно член 30 и 36 от Договора за ЕИО.

15. Въпросът, отправен до Съда, поставя проблема дали разпоредбите на националното законодателство като оспорваните са съвместими с правото на Общността. Този проблем има два аспекта: на първо място, по отношение на установяване на правото върху наименование, тъй като съгласно законови разпоредби наименованието „Quattro” би било възможно да бъде защитено от WZG. На второ място, по отношение на упражняването на това право, тъй като според тези разпоредби може да се предположи, че има риск от объркване на наименованията „Quattro” и „Quadra”.

16. Тези два пункта трябва да бъдат разгледани последователно.

Установяване на право върху наименованието „Quattro”

17. Съгласно разпоредбите на Договора за ЕИО, отнасящи се до свободното движение на стоки, една от които е член 30, количествените ограничения на вноса и всички мерки с равностоен ефект са забранени между държавите-членки. От друга страна, съгласно член 36, изречение първо, тези разпоредби не изключват възможността за забрани или ограничения на вноса, които са оправдани на основание защита на индустриалната и търговска собственост.

18. Съгласно член 36, изречение второ, забраните и ограниченията, споменати в първото изречение „не представляват средство за неограничена дискриминация или прикрито ограничаване на търговията между държавите-членки”.

19. Както беше постановено в решение от 14 декември 1979 г., Henn и Darby, (34/79, Recueil, стр. 3795, точка 21), целта на член 36, изречение второ е да предотврати възможността с ограниченията на търговията в рамките на Общността, използващи някои от основанията, определени в член 36, изречение първо, да се злоупотребява по начин, който създава дискриминация спрямо стоки с произход от други държави-членки или да предвижда косвена защита за определени местни стоки.

20. Както Съдът е постановил в решението си от 14 септември 1982 г. Keurkoop (144/81, Recueil, стр. 2853) и в Решението си от 5 октомври 1988 г. Volvo (238/87, Recueil, стр. 6211) във връзка с дизайна и в Решение от 30 юни 1988 г. Thetford (35/87, Recueil, стр. 3585) във връзка с патентите, в настоящото състояние на правото на Общността и при липса на общностна стандартизация и хармонизация на законите, условията и процедурите за защита на интелектуалната собственост са въпрос от компетентността на държавите-членки.

21. Следователно, условията за защита на наименование като „Quattro”, съгласно ограниченията, установени в член 36, изречение второ, са въпрос на национално законодателство.

22. Първото, което трябва да се отбележи в тази връзка е, че според тълкуването на Съда, който е направил запитването, въпросното национално законодателство установява точни условия за защитата на наименование като „Quattro” съгласно законодателството за търговските марки.

23. Освен законовите ограничения за регистрация на числа като търговска марка (вж. точка 4 по-горе), нерегистрирана търговска марка е по принцип защитена, само ако е получила общо признание в търговията, тоест ако марката е възприемана от потребителите в Германия като указание, че стоките, за които тя се отнася, са от конкретно предприятие. Това положение важи, само ако мнозинството от потребителите възприемат марката по този начин.

24. Степента на общопризнато приемане на марката, която се изисква от ВGH, трябва да е още по-висока, тъй като става въпрос за числото „4” в автомобилния сектор, символ, който трябва да остане с възможност да бъде използван. От гледна точка на възможността символът да е на разположение, съдът, който прави запитването, счита степента на общопризнато възприемане на марката, разглеждана в случая, за недостатъчна.

25. Освен това тези правила се прилагат и когато числото се възпроизвежда чрез дума на чужд език, ако съответният език е достатъчно познат в Германия.

26. И накрая, от член 16 от WZG (който е приложим по аналогия и за правото на позоваване на търговска марка- („Ausstattungsrecht”) е видно, че защитата на марката не пречи на конкурентите да прилагат към своите стоки указания за техните характеристики, при условие че те не се използват като търговска марка. Същите правила се прилагат и за описателни наименования на чужди езици. От друга страна, съдилищата, които е трябвало да се произнесат по основното дело, не са счели употребата на наименованието „Quadra” като описателна.

27. На второ място трябва да се отбележи, че от представените пред Съда документи не е видно, че е изключена възможността производител от друга държава-членка да претендира при същите условия за защитата, предоставена съгласно немското право на регистрирана или нерегистрирана търговска марка или тази защита се променя според това дали стоките, носещи тази търговска марка са с местен или чуждестранен произход.

28. Следователно национални разпоредби, като разглежданите по основното дело, които позволяват при горепосочените условия изключителното право на използване на наименование като „Quattro”, не представляват нито произволна дискриминация, нито прикрито ограничение на търговията вътре в Общността.

Риск от объркване между наименованията „Quattro” и „Quadra”

29. Във връзка с упражняването на правото, Комисията изтъква, че понятието за действителен риск от объркване трябва да бъде точно тълкувано, за да се избегне

възпрепятстването на свободното движение на стоки в степен по-голяма от необходимата за защита на търговските марки. Като изключение от основен принцип на общия пазар, член 36 позволява ограничения на свободното движение на стоки, само доколкото те са оправдани с оглед защита на права, които представляват специфичен предмет на обсъжданата индустриална или търговска собственост.

30. Във връзка с този аргумент следва да се отбележи, на първо място, че специалният обект на правата на търговска марка се състои в защита на притежателя на марката срещу риск от объркване, който позволява на трети лица да се възползват незаконно от репутацията на стоките на притежателя на марката (вж. Решения от 31 октомври 1974 г. Centrafarm срещу Winthrop, 16/74, Recueil. стр. 1183, точка 8 и от 17 октомври 1990 г. HAG GF, наречено „HAG II”, C-10/89, Recueil. стр. I- 3711, точка 14).

31. Освен това, приемането на критерии за установяване на риск от объркване представлява част от подробните правила за защита на търговска марка, които, както вече е отбелязано (точка 20 от настоящото решение), представляват въпрос, който се урежда от националните закони. Правото на търговска марка, като изключително право и защита срещу марки, които пораждат риск от объркване, в действителност са, както акцентира генералният адвокат в точка 21 от неговото становище, две страни на една и съща монета: намаляване или увеличаване на обсега на защита срещу риск от объркване просто намалява или увеличава обсега на самото право. И двата аспекта трябва да се управляват съответно от самостоятелен, хомогенен източник на правото – тоест от националното право.

32. Следователно правото на Общността не установява точни тълкувателни критерии за понятието риск от объркване.

33. Въпреки това, националното право е предмет на ограниченията, определени в член 36, изречение второ от Договора. Нищо в документите, представени пред Съда, не показва надвишаване на тези ограничения. По-конкретно, нищо не указва, че немските съдилища тълкуват понятието „объркване” разширително, когато се оспорва защитата на търговска марка на немски производител, и тълкуват същото понятие стеснително, когато става въпрос за защита на търговска марка на производител от друга държава-членка.

34. При тези обстоятелства, националното законодателство, като разглежданото тук, съгласно което изключителното право да се ползва наименованието „Quattro” може да се упражнява, за да бъде предотвратено използването на наименование като „Quadra”, което се предполага, че може да създаде риск от объркване с първото наименование, не представлява нито произволна дискриминация, нито прикрито ограничение на търговията вътре в Общността.

35. Освен това, Комисията твърди, че за да оцени риска от объркване, съставните търговски марки трябва да се разглеждат в тяхната цялост, така че в настоящото дело трябва да се отчете фактът, че въпросните превозни средства се продават с наименованието „Espace Quadra” и „AUDI Quattro”.

36. Съгласно немското право, риск от объркване на две търговски марки съществува не само когато съответната търговия може по грешка да предположи, че съответните стоки идват от едно и също предприятие (риск от объркване в тесен смисъл), но и

когато погрешното предположение се отнася до наличието на организационна или икономическа връзка между съответните предприятия, като споразумение за разрешения, според които едното предприятие има право да произвежда продукт със същите характеристики, като продукта на другото предприятие (риск от объркване в широк смисъл).

37. Не е възможно изключение, съгласно правото на Общността, от защитата, предоставена от националното законодателство срещу последния споменат риск от объркване, тъй като той съответства на специфичния обект на правото на търговска марка, който, както се установи по-горе, се състои от защита на притежателя срещу риск от объркване.

38. Националният съд следва да реши дали използването на думата „Quattro” и „Quadra” е достатъчно, за да изключи риска от объркване, дори ако се установи, че наименованието „Quattro” е постигнало висока степен на обществено признание и приемане.

39. С оглед на всички гореспоменати съображения, отговорът на въпроса, изпратен на Съда, трябва да гласи, че не представлява незаконно ограничение на търговията вътре в Общността за целите на член 30 и 36 от Договора за ЕИО, ако на клон, търгуващ в държава-членка А, на производител на автомобили, установен в държава Б, се забрани да използва като марка в държава-членка А наименованието „Quadra”, което досега производителят е използвал без ограничения за моторни превозни средства със задвижване на четирите колела („4 x 4”), в собствената си държава и на други места, на основание че друг производител на автомобили в държава-членка А претендира валидно съгласно националното право на държава-членка А право на търговска марка („Warenzeichenrecht”) и/или на право на позоваване на право на търговска марка („Ausstattungsrecht”) върху думата „Quattro”, дори ако тази дума означава число в друга държава-членка и това значение е ясно видимо в други държави-членки, и въпреки че числото 4, което е обозначено с това наименование, играе важна и променлива роля в производството и търговията на автомобили.

### **По съдебните разноски**

40. Разноските, направени от правителството на Германия и правителството на Обединеното кралство и от Комисията на Европейските общности, които са представили становища пред Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения СЪДЪТ реши,

като се произнася по въпроса, поставен от Bundesgerichtshof, с определение от 17 октомври 1991 г.:

**По смисъла на разпоредбите на член 30 и 36 от Договора за ЕИО не представлява ограничение на търговията в рамките на Общността, ако на клон, търгуващ в държава-членка А, на автомобилен производител, установен в**



държава-членка Б, бъде забранено да използва като марка в държава-членка А наименованието „Quadra”, което досега производителят е използвал без ограничения за моторно превозно средство с четири задвижвани колела („4 x 4”) в своята държава и на други места, на основание, че друг производител на автомобили в държавата-членка А претендира валидно съгласно националното право на държава-членка А, право на търговска марка („Warenzeichenrecht”) и/или право на позоваване на търговска марка („Ausstattungsrecht”) на думата „Quattro”, въпреки че думата означава число в друга държава-членка и това значение е ясно разбираемо в други държави-членки, и въпреки че обозначеното с това наименование число „4” играе важна и променяща се роля в производството и търговията на автомобили.

Подписи