

Odkaz:

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. listopadu 1993, Deutsche Renault AG proti AUDI AG, věc C-317/91, Recueil 1993, s. I-6227

Klíčová slova:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesgerichtshof – Německo. Volný pohyb zboží – Znamkové právo

Předmět:

Rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článků 30 a 36 Smlouvy o EHS

Skutkové okolnosti:

ZPRÁVA K JEDNÁNÍ PŘEDLOŽENÁ VE VĚCI C-317/91

I – Skutkový stav a řízení

1. *Právní rámec sporu*

a) *Vnitrostátní právo*

Ustanovení německého zákona o ochranných známkách, *Warenzeichengesetz* (dále jen „WZG“), ve znění ze dne 2. ledna 1968 (Bundesgesetzblatt I, s. 29), naposledy pozměněného zákonem ze dne 7. března 1990 (Bundesgesetzblatt I, s. 422), která se týkají projednávané věci, znějí takto:

„§ 4 (*Vyloučená označení*)

1) Volně použitelná označení (*Freizeichen*, tj. druhová označení) nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek.

2) Dále nemohou být zapsána označení, která

i) nemají rozlišovací způsobilost nebo jsou tvořena výlučně číslicemi, písmeny nebo slovy označujícími druh, dobu a místo výroby, jakost, účel, cenu, množství nebo hmotnost zboží.

...

3) Zápis však bude povolen v případech uvedených v odst. 2 bodě 1, pokud se označení prosadilo v obchodě jako rozlišovací označení výrobků žadatele.

...“

„§ 16 (*Omezený účinek ochranné známky*)

Zápisem ochranné známky není dotčeno právo každé osoby umístit na zboží, jeho vnitřní obal nebo vnější obal, a to i ve zkrácené formě, své jméno, obchodní firmu, adresu nebo údaje o druhu, době nebo místě výroby, jakosti, účelu, ceně, množství nebo hmotnosti zboží a používat podobné údaje v obchodě za předpokladu, že nejsou používány jako ochranná známka“.

„§ 25 (*Neoprávněné použití obchodní úpravy — „Ausstattungsrecht“*)

1) Proti každé osobě, která v rámci obchodní činnosti protiprávně opatřuje zboží, jeho vnitřní či vnější obal nebo inzerci, ceníky, obchodní dopisy, reklamy, faktury nebo jiné podobné dokumenty obchodní úpravou považovanou v zúčastněných obchodních kruzích za rozlišovací označení shodných nebo podobných výrobků třetí osoby nebo která takové zboží

uvádí do oběhu nebo nabízí k prodeji, může poškozená strana podat žalobu s cílem dosáhnout zastavení takové činnosti.

- 2) Každá osoba, která jedná úmyslně nebo z nedbalosti výše uvedeným způsobem, je povinna nahradit poškozené straně způsobenou škodu.

...“

„§ 31 (Nebezpečí záměny)

Použití ustanovení tohoto zákona není vyloučeno z důvodu rozdílů ve formě ochranných známek (slovní nebo obrazové) ani jiných úprav ochranných známek, symbolů, jména, obchodní firmy nebo jakýchkoli jiných rozlišovacích označení zboží, pokud navzdory takovým úpravám v obchodě přetrvává nebezpečí záměny.

b) *Právo Společenství*

V předložených vyjádřeních se odkazuje na první směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1), jejíž lhůta pro provedení uplynula dnem 31. prosince 1992¹. Ustanovení této směrnice, která jsou pro projednávanou věc relevantní, jsou následující:

„Článek 2 — Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku

Ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.“

„Článek 3 — Důvody pro zamítnutí či neplatnost

1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

...

- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
- c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
- d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

...

3. Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Nadto mohou členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.

...

„Článek 5 — Práva z ochranné známky

1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

¹

– rozhodnutí Rady 92/10/EHS ze dne 19. prosince 1991 (Úř. věst. 1992, L 6, s. 35).

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

...“

„Článek 6 — Omezení účinků ochranné známky

1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku,

...

- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejích vlastností;

...“

2. Skutečnosti předcházející sporu

AUDI AG (dále jen „AUDI“) je majitelkou dvou ochranných známek „quattro“, které nechala zapsat do rejstříku ochranných známek pro třídu 12 (vozidla, dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní). Od roku 1980 prodává pod uvedenou ochrannou známkou automobily s pohonem na čtyři kola. V polovině března 1988 uvedla Deutsche Renault AG (dále jen „Renault“), německá dceřiná společnost francouzského výrobce, do prodeje na německém trhu automobil s pohonem na čtyři kola, vyráběný ve Francii a uvedený již dříve na trh v jiných evropských zemích pod názvem „Espace Quadra“.

V březnu roku 1988 podala společnost Renault u Deutsches Patentamt (Německý úřad průmyslového vlastnictví) žádost o výmaz dvou ochranných známek zapsaných ve prospěch AUDI. Za tím účelem uplatňovala, že název „quattro“, označující číslo, musí být ponechán volně použitelný a že by neměl být zapsán do rejstříku, jelikož se v obchodě dostatečně neprosadil (viz § 4 odst. 3 WZG). Rozhodnutími ze dne 9. srpna a 11. října 1990 (tj. předtím, než odvolací soud vydal rozsudek, který je předmětem opravného prostředku „Revision“ podaného u Bundesgerichtshof) vymazalo oddělení ochranných známek Deutsches Patentamt obě ochranné známky „quattro“ z rejstříku. Námitku AUDI proti těmto rozhodnutím Bundespatentgericht zamítl, povolil však opravný prostředek — „Rechtsbeschwerde“.

Ve sporu, který vyvolal tuto žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, usiluje AUDI o dosažení toho, aby byla společnosti Renault uložena povinnost přestat používat název „Quadra“ z důvodu nebezpečí záměny výše uvedeného názvu s názvem „quattro“ a nahradit jí škody. Žaloba AUDI je založena jednak na obou ochranných známkách, které nechala zapsat, jednak na právu chráněném § 25 WZG. AUDI předkládá průzkumy, které mají prokázat, že název „quattro“ se značně prosadil u široké veřejnosti, a zejména mezi zákazníky kupujícími vozy a držiteli řidičských průkazů. AUDI byla úspěšná v řízení v prvním stupni a v odvolacím řízení. Odvolací soud usoudil, že práva uplatňovaná společností AUDI na základě článku 25 WZG byla legitimní, že průzkumy ukázaly, že se název dostatečně prosadil, aby mohl být chráněn, že nebylo nezbytné ponechat výše zmíněný název volně použitelný pro konkurenty, a že nebezpečí záměny bylo skutečné, vzhledem k fonetické a významové podobnosti.

Společnost Renault podala opravný prostředek „Revision“ k Bundesgerichtshof (dále jen „BGH“). BGH měl na rozdíl od odvolacího soudu za to, že odborné kruhy v automobilové výrobě mají nemalý zájem na tom, aby číslice „4“, která je v tomto odvětví v mnoha ohledech důležitá, byla ponechána volná k všeobecnému použití, a to i v italském znění jako číslovka. BGH tudíž dospěl k prozatímnímu závěru, že ochrana názvu „quattro“ vyžaduje zjištění větší míry proslulosti, než je ta, kterou konstatoval odvolací soud, jejíž existenci však *a priori* nevylučuje. Důkaz o takové proslulosti by však vyžadoval vrácení soudům rozhodujícím ve věci samé.

S přihlédnutím k tvrzení společnosti Renault, podle kterého představuje zákaz uvádění na trh jejích vozidel pod názvem „Quadra“, který jí byl uložen, nedovolenou překážku obchodu uvnitř Společenství, se BGH rozhodl požádat Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné otázce za účelem posouzení nezbytnosti takového vrácení soudu rozhodujícím ve věci samé, což by bylo zbytečné, pokud by ochrana názvu „quattro“ v protikladu k názvu „Quadra“ byla zakázána právem Společenství.

3. Předběžná otázka

Usnesením ze dne 17. října 1991 předložil Bundesgerichtshof (první občanskoprávní senát) Soudnímu dvoru tuto předběžnou otázku:

„Představuje zákaz uložený v členském státě A, aby v něm usazená dceřiná společnost výrobce automobilů usazeného v členském státě B používala jako ochrannou známku název „Quadra“, který uvedený výrobce až doposud volně používal ve své zemi původu a jinde k označení vozidla s pohonem na čtyři kola, na základě toho, že jiný výrobce automobilů uplatnil v členském státě A – podle práva použitelného v členském státu A oprávněně – právo k ochranné známce („Warenzeichenrecht“) a/nebo právo k obchodní úpravě („Ausstattungsrecht“) vztahující se na slovo „quattro“, přestože má toto slovo v jiném členském státě význam číslovky, a má shodný význam, jak se v každém případě zdá, jednoznačně i v dalších členských státech, a přestože číslice „4“ vyjádřená tímto slovem hraje rozmanitou a významnou úlohu v automobilové výrobě a v uvádění automobilů na trh, nedovolenou překážku obchodu uvnitř Společenství ve smyslu článků 30 a 36 Smlouvy o EHS“?

4. Řízení před Soudním dvorem

Předkládací usnesení bylo zapsáno kanceláří Soudního dvora dne 9. prosince 1991.

Podle článku 20 Protokolu o statutu Soudního dvora předložily písemná vyjádření:

- dne 9. března 1992 společnost Renault, zastoupená H. Kroitzchem, advokátem u Bundesgerichtshof,
- dne 25. března 1992 společnost AUDI, zastoupená M. Brandi-Dohrn, advokátkou v Mnichově,
- dne 26. března 1992 německá vláda, zastoupená J. Karlem, ze spolkového ministerstva hospodářství, a A. von Mühlendahlem a A. Dittrichem, ze spolkového ministerstva spravedlnosti, jako zmocněnci,
- dne 6. dubna 1992 vláda Spojeného království, zastoupená S. Cochrane, z Treasury Solicitor's Department, jako zmocněnkyní,
- dne 24. března 1992 Komise Evropských společenství, zastoupená B. Langeheinem, členem právní služby, jako zmocněncem.

Na základě zprávy soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta rozhodl Soudní dvůr zahájit ústní část řízení bez dokazování.

II — Písemná vyjádření předložená Soudnímu dvoru

5. Společnost *Renault* nejprve objasňuje, že AUDI získala mezinárodní zápis ochranné známky „quattro“ z důvodu národní ochranné známky, jejíž je majitelkou. AUDI uplatňovala práva na ochranu, která jí k uvedené ochranné známce náležejí v těchto členských státech: Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku.

Régie Nationale des Usines Renault je majitelkou francouzské ochranné známky „Quadra“. Žádala o mezinárodní zápis této ochranné známky a uplatňovala práva na ochranu v těchto členských státech: Německo, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Španělsko, Itálie a Monako (*sic*).

Společnost Renault poukazuje na to, že AUDI proti ní zahájila soudní řízení pouze ve Spolkové republice Německo. Stejně tak AUDI strpí, aby jiní výrobci automobilů, jak v Německu, tak i v ostatních členských státech, používali číslici „4“, a to samostatně nebo v kombinaci, k označení vozidla s pohonem na čtyři kola. Avšak v italštině a ve španělštině, pokračuje Renault, je fonetická záměna s ochrannou známkou AUDI naprostá.

Renault tvrdí, že zápis německé ochranné známky „quattro“ je od samého počátku v rozporu s použitelnou právní úpravou. Slova přejatá z živého cizího jazyka jsou zpravidla vyloučena ze zápisu z důvodu nebezpečí klamání (§ 4 WZG). Stejně tak by nebylo pro AUDI možné získat ochranu pro číslovku „Vier“ z důvodu značné důležitosti číslice „4“ v automobilovém průmyslu (Renault uvádí seznam vlastností vozů, u kterých je užití číslice „4“ obvyklé). V důsledku toho nemůže uvedená ochranná známka požívat ani mezinárodní ochrany.

Renault se poté zabývá překážkami obchodu. Podle ní představuje takovou překážku skutečnost, že nemůže jednotným způsobem vytvářet dokumentaci týkající se prodávaných vozidel (prospekty a uživatelské příručky) pro celé území Společenství. Technika výroby této dokumentace umožňuje totiž zachovat ve všech jazykových verzích stejnou grafickou úpravu fotografií, zatímco se mění pouze text.

V důsledku žaloby AUDI a vzhledem k nákladům na provedení zvláštní grafické úpravy pro Německo (která je ostatně odlišná od grafické úpravy určené pro Rakousko a Švýcarsko) musela společnost Renault odstranit ze všech jazykových verzí katalogů týkajících se modelu Espace všechna vyobrazení Espace „Quadra“ a vzdát se proto veškeré reklamy na tento vůz. AUDI takto získala *de facto* ochranu v zemích, v nichž nemá mezinárodní ochranu ochranné známky „quattro“ (Spojené království, Irsko, Dánsko a Řecko), a v zemích, v nichž strpí užívání slova „Quadra“ (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Španělsko, Itálie a Portugalsko).

Renault v tom spatřuje velmi významnou překážku obchodu uvnitř Společenství. Zdůrazňuje důsledky zákazu užívání ochranné známky „Quadra“ v Německu, vyplývající z rozhodnutí soudů rozhodujících ve věci samé (odstranění slova „Quadra“ ze všech míst, kde se vyskytovalo, vytištění nových uživatelských příruček).

Renault tudíž dospívá k závěru, že AUDI nedovoleným způsobem brání obchodu uvnitř Společenství:

— tím, že protiprávně uplatňuje práva odvozená z ochrany ochranných známek k číslici „4“, italsky „quattro“, třebaže je tato číslice v odvětví automobilového průmyslu nepostradatelná,

- tím, že pouze v Německu zahájila řízení směřující k zákazu používání názvu „Quadra“ společností Renault, zatímco strpí používání číslice „4“ jinými výrobci a používání názvu „Quadra“ společností Renault v ostatních členských státech,
- tím, že nutí společnost Renault k tomu, aby vytvářela dvě verze německého vydání katalogů a uživatelských příruček, jednu pro Německo a druhou pro Švýcarsko a Rakousko,
- tím, že společnost Renault prakticky brání, vzhledem k nákladům na provedení, v používání názvu „Quadra“ v reklamě, čímž ji zbavuje části práv vyplývajících z francouzského a mezinárodního zápisu výše zmíněné ochranné známky.

6. *AUDI* předložila Soudnímu dvoru písemné vyjádření a devět právních posudků. Osm z nich se zabývá otázkou, zda číslice mohou být v právu francouzském, italském, španělském, portugalském, dánském, řeckém a anglickém a podle jednotného zákona Beneluxu chráněny. Devátý posudek vypracovaný profesorem G. Schrickerem, ředitelem Ústavu Maxe Plancka v Mnichově pro zahraniční a mezinárodní právo patentové, autorské a soutěžní, se vztahuje k německému právu a právu Společenství se zřetelem k projednávané věci.

AUDI předkládá průzkumy, z nichž vyplývá, že název „quattro“ je známý široké veřejnosti, mezi osobami zamýšlejícími koupit automobil a mezi držiteli řidičských průkazů. Tento název je mimoto většinou připisován danému výrobcí automobilů. *AUDI* z toho vyvozuje závěr, že ochranná známka „quattro“ je na trhu dobře zavedena.

AUDI připomíná, že oba soudy rozhodující ve věci samé vyhověly jeho žalobě a na rozdíl od BGH nepochybovaly o tom, že název „quattro“ může být chráněn. BGH však předložil předběžnou otázku pro případ, že by název „quattro“ mohl být chráněn v německém právu. Z tohoto předpokladu tedy musí Soudní dvůr vycházet ve svých úvahách.

AUDI poté shrnuje posudek profesora Schrickera a posudky popisující různé vnitrostátní systémy.

Tyto systémy shrnuje *AUDI* takto:

Ve Francii mohou být číslice a písmena chráněny, pakliže nepostrádají rozlišovací způsobilost. *AUDI* předkládá seznam číselných ochranných známek ve francouzštině nebo v cizím jazyce, zapsaných ve Francii.

V Itálii mohou být všechny číslice zapsány jako ochranné známky. *AUDI* předkládá seznam číselných ochranných známek zapsaných v Itálii.

Ve Španělsku mohou být číslice zapsány, pakliže jsou čistě popisné. *AUDI* předkládá rozsudek Juzgado de Primera Instancia v Madridu ze dne 24. dubna 1991, který zamítl žádost podanou společností Fabricación de Automóviles Renault de España a Régie Nationale des Usines Renault o výmaz ochranné známky „quattro“ na základě toho, že výše zmíněná ochranná známka je fantazijním názvem, který není ani druhový, ani popisný. *AUDI* předkládá rovněž seznam číselných ochranných známek zapsaných ve Španělsku.

V Portugalsku mohou být číslice zapsány, nejsou-li popisné.

V zemích *Beneluxu* povoluje jednotný zákon o ochranných známkách číslice jako ochranné známky.

V Dánsku sice neexistuje výslovný zákaz ochranných známek v podobě písmen nebo číselných ochranných známek, ale požadavky kladené na rozlišovací způsobilost mají za následek jejich zákaz. Název „quattro“ je však v Dánsku zapsán, protože je považován za fantazijní název.

V Řecku nemohou být sice číslice a písmena v zásadě chráněna, judikatura však jejich ochranu připouští, nepopisuje-li číslice jakost.

Ve Spojeném království sice zákon povoluje číslice jako ochranné známky, ale v zásadě se nepřipouští, že by číslice mohly mít požadovanou rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost však mohou získat v důsledku užívání, jak tomu bylo v případě „quattro“.

AUDI z tohoto výčtu vyvozuje závěr, že většina členských států schvaluje ochranu číselných ochranných známek a že tudíž nelze Německu uložit odmítnutí ochrany z důvodů volného pohybu. Nezbytnost ponechat název volně použitelným musí být všude posuzována shodným způsobem.

Vzhledem k tomu, že německé právo je přísnější než směrnice (viz níže posudek profesora Schrickera), jelikož odmítá zápis číslice, zatímco směrnice jej povoluje, dovolává se AUDI rozsudku ze dne 8. října 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Recueil, s. 3969) k potvrzení toho, že vnitrostátní soudy musejí přizpůsobit svou judikaturu směrnici, i když lhůta pro provedení ještě neuplynula. Podle AUDI nemohou být německé právní předpisy týkající se ochranných známek uplatňovány v oblasti ochrany číslic ke škodě AUDI přísnějším způsobem, než vyžaduje směrnice.

AUDI uplatňuje, že odstranění překážek obchodu uvnitř Společenství předpokládá co možná nejjednodušší ochranu. Ačkoliv provedení takového sjednocení nepřislouží Soudnímu dvoru, nýbrž zákonodárným orgánům, může Soudní dvůr nieméně vyzvat vnitrostátní soudy k tomu, aby využily prostoru pro uvážení, který jim ponechávají různá vnitrostátní práva, k zajištění určitého souladu na úrovni práva Společenství. AUDI tvrdí, že vnitrostátní ochrana by tak měla být co možná nejvíce používána v souladu s harmonizační směrnicí nebo v souladu se standardy ochrany nejčastěji používanými ve Společenství.

Posudek profesora Schrickera předložený společností AUDI lze shrnout následovně.

Posudek především upozorňuje na to, že otázka položená BGH se zaměřuje pouze na dopad německého práva na dovoz vozidel vyráběných ve Francii, a nikoli na případnou výrobu vozidel společností Renault v Německu. Otázka se rovněž nezabývá možností společnosti AUDI bránit dovozům z Itálie pod názvem shodným s názvem „quattro“ nebo jemu podobným. Otázka se týká pouze toho, zda uplatňování ochranné známky „quattro“ proti vozidlům dováženým z Francie pod názvem „Quadra“ porušuje články 30 a 36 Smlouvy o EHS.

Posudek připomíná judikaturu Soudního dvora, který vypracoval pojem vyčerpání ochranné známky ve Společenství. Projednávaná věc se netýká tohoto problému, nýbrž sporu mezi dvěma nezávislými podniky, z nichž každý je majitelem práva k ochranné známce a žádný nedal souhlas k užívání ochranné známky druhého podniku. Jedná se o základní funkci ochranné známky (rozsudek ze dne 17. října 1990, tzv. „HAG II“, HAG GF, C-10/89, Recueil, s. I-3711, bod 14): záruku původu pro konečného uživatele. Aby tato funkce byla splněna, musí mít majitel možnost bránit ochrannou známku před konkurenty, kteří mají v úmyslu přisvojit si její postavení a pověst. Vnitrostátní práva k ochranné známce mohou být takto chráněna proti porušení neoprávněnými třetími osobami, a to i tehdy, vychází-li takové porušení z jiného členského státu a opírá-li se třetí osoba v onom jiném členském státě o chráněné právo.

Podle posudku mají pochybnosti BGH v projednávané věci původ v tom, že „quattro“ v jazyce země, které se spor netýká, totiž Itálie, znamená „4“, dále v tom, že shodný význam je široce srozumitelný v ostatních členských státech, a v tom, že číslice „4“ je důležitá v automobilovém odvětví.

Tvrdí, že se tudíž jedná o nový problém ve známkovém právu, o němž Soudní dvůr doposud nemusel rozhodovat. BGH se dotazuje na možnost omezení ochrany konkrétního označení – „quattro“ – z důvodu jeho sémantických důsledků.

Problém rozsahu pravomocí vnitrostátních soudů v situacích, kdy mají rozhodovat o nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými známkami, již vyvstal při projednávání věci Terranova (rozsudek ze dne 22. června 1976, 119/75, Recueil, s. 1039), ve které byla existence nebezpečí záměny mezi dvěma kolidujícími ochrannými známkami (Terrapin a Terranova) zpochybněna; Soudní dvůr však o uvedeném aspektu otázky nerozhodoval (bod 4).

Pokud jde o patentové právo, rozhodl Soudní dvůr v rozsudku ze dne 14. září 1982, Keurkoop (144/81, Recueil, s. 2853), že pravidla a podmínky ochrany závisejí na dotyčném vnitrostátním právu.

Pokud jde o patentové právo, rozhodl Soudní dvůr, že *„vzhledem k tomu, že existence patentového práva podléhá v současnosti pouze vnitrostátním právním předpisům, právní předpisy členského státu v oblasti patentů, ..., spadají v zásadě pod odchylky od článku 30 stanovené v článku 36“* (rozsudek ze dne 30. června 1988, Thetford, 35/87, Recueil, s. 3585, bod 15). Uvedená judikatura byla následně potvrzena (rozsudky ze dne 5. října 1988, CIRCA a další, 53/87, Recueil, s. 6039, a Volvo, 238/87, Recueil, s. 6211).

Ze všech výše uvedených rozhodnutí posudek vyvozuje, že z důvodu nedostatku sjednocení nebo harmonizace spadají podmínky a pravidla ochrany do pravomoci vnitrostátního práva. Tvrdí, že není úlohou Soudního dvora provádět takovou harmonizaci. Vyvozuje z toho tedy závěr, že posouzení ochranného charakteru názvu „quattro“ a nebezpečí záměny s „Quadra“ musí provést německé orgány a soudy na základě německého práva. Jejich zjištění v tomto ohledu nemohou být zpochybněna před Soudním dvorem. V důsledku toho se přezkum podle práva Společenství soustřeďuje na případnou přítomnost svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování ve smyslu článku 36 Smlouvy o EHS.

Posudek poté podrobně popisuje německé právo použitelné na projednávanou věc. § 4 WZG vylučuje čísla z ochrany vzhledem k nezbytnosti ponechat je volně použitelná a vzhledem k tomu, že postrádají rozlišovací způsobilost. Zákaz platí pro čísla zapsaná číslicemi, slovy a v zásadě i slovy cizího jazyka. Vyskytuje se však názor, že v posledně uvedeném případě je třeba rozlišovat podle toho, zda se jedná o běžný jazyk, který je v Německu dostatečně znám, nebo nikoli. Italština podle některých autorů tuto podmínku splňuje. V projednávaném případě přistupoval Deutsches Patentamt k názvu „quattro“ tak, jako by se jednalo o německou číslovku, tj. jako k názvu nezpůsobilému k zápisu, ledaže se prosadil v obchodě.

Skutečnost, jak dále uvádí posudek, že se označení prosadilo v obchodě, podle německého práva znamená, že si lidé zvykli spojovat věc opatřenou výše uvedenou ochrannou známkou s určitým podnikem. Stupeň proslulosti označení nezbytný k tomu, aby se odhlédlo od jeho nezpůsobilosti k ochraně, vzrůstá s důležitostí potřeby ponechat dotyčné označení volně použitelným.

§ 16 WZG výslovně povoluje, bez ohledu na všechny již zapsané ochranné známky, popisné použití názvu k označení zvláštních vlastností výrobku; takové použití nicméně nesmí vyvolat dojem, že se jedná o ochrannou známku; nesmí být použito „jako ochranná známka“ („*warenzeichenmäßig*“), tj. jako označení původu výrobku. Stejný režim je použitelný na označení v cizích jazycích. BGH takto připustil, že majitel ochranné známky „*Champion du Monde*“ pro jízdní kola musí strpět název „*Campione del Mondo 1973-74*“ použitý konkurentem, vzhledem k popisnému charakteru tohoto názvu, a že majitel ochranné známky „*Pralindt*“ musí přijmout název „*praliné*“ použitý konkurentem.

Posudek připomíná, že BGH měl za to, že § 16 nelze použít na projednávanou věc, protože název „Quadra“ není popisný, nýbrž je naopak užíván jako ochranná známka.

Pokud jde o nebezpečí záměny, posudek objasňuje, že takové nebezpečí vyvstává tehdy, mohou-li být dotyčné kruhy uvedeny v omyl ohledně původu zboží, a to buď proto, že považují dotyčné podniky za totožné (nebezpečí přímé záměny), nebo proto, že vzniká dojem, že mezi podniky existují obchodní, hospodářské nebo strukturální vztahy (nebezpečí záměny v širokém smyslu). K cizojazyčným označením se přistupuje jako k německým označením: vše závisí na tom, jak si dotyčné kruhy uvedená označení vykládají a jak jim rozumějí. V projednávané věci měly soudy rozhodující ve věci samé za to, že existuje nebezpečí fonetické záměny.

Posudek objasňuje, že stejné zásady jsou použitelné pro ochranu práva k obchodní úpravě (Ausstattungsrecht; § 25 WZG); k názvům v cizím jazyce se nepřistupuje jinak.

Posudek dále porovnává takto popsané německé právo s výše uvedenou první směrnicí Rady. Poukazuje na to, že zmíněná směrnice neobsahuje ustanovení o ochraně obchodní úpravy a že porovnání se tedy může týkat pouze režimu zapsaných ochranných známek.

Na rozdíl od německého práva nejsou číslice podle směrnice považovány bez dalšího za nutně popisné. Směrnice mimoto povoluje ochranu názvů popisného rázu, pokud užíváním nabyly rozlišovací způsobilosti. Nezabývá se popisnými názvy v cizím jazyce. Podle posudku se čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice vztahuje na *vnitrostátní* obchod, což potvrzuje návrh nařízení o ochranné známce Společenství (Úř. věst. C 351 ze dne 31. prosince 1980, s. 5 — změny: Úř. věst. C 230 ze dne 31. srpna 1984, s. 1), který zohledňuje překážky zápisu, které existují pouze v části Společenství. Ve směrnici chybí odpovídající pravidlo, které by členským státům ukládalo vzít v úvahu význam cizích slov.

Posudek uplatňuje, že německé soudy postupovaly v projednávané věci v souladu se směrnicí. Bylo totiž výslovně konstatováno, že číslice „4“ hraje významnou popisnou úlohu v automobilovém průmyslu, což vedlo rovněž k odmítnutí zápisu podle systému doporučeného směrnicí.

Směrnice rovněž povoluje ochranu ochranné známky, která nabyla rozlišovací způsobilosti užíváním. Míra užívání však není vymezena. Požadavek německého práva na velmi silné proniknutí na trh není v rozporu se směrnicí, jelikož směrnice je závazná, jen pokud jde o výsledek: možnost získat ochranu nabytím rozlišovací způsobilosti užíváním.

Posudek tudíž dospívá k závěru, že možnost ochrany názvu „quattro“ z důvodu rozlišovací způsobilosti nabyté užíváním, kterou zkoumala BGH, je v souladu se směrnicí. Odmítnutí možnosti, aby se na název „Quadra“ vztahoval zvýhodněný přístup vyhrazený § 16 WZG pro čistě popisná označení, je rovněž v souladu se směrnicí, jejíž čl. 6 odst. 1 písm. b) musí být vykládán s přihlédnutím k článku 2, který definuje ochrannou známku.

Posudek uplatňuje, pokud jde o posouzení nebezpečí záměny, že vyjádření soudů rozhodujících ve věci samé jsou v souladu s definicí uvedenou ve směrnici: skutečnost, že představa spolupráce mezi podniky je v projednávané věci považována za relevantní pro účely určení nebezpečí záměny, vychází zejména z pojmu nebezpečí asociace mezi dvěma názvy.

Posudek dospívá k závěru, že ochrana ochranné známky „quattro“ vůči názvu „Quadra“ je v souladu se směrnicí.

Poté se posudek zabývá možnou existencí svévolné diskriminace nebo zastřené omezení, které brání uplatnění výjimky z článku 30 stanovené článkem 36.

Vzhledem k tomu, že německé soudy přistupovaly k cizojazyčné číslovce tak, jako by byla německou číslovkou, a že vzaly v úvahu zájem zahraničních konkurentů na tom, aby dotyčná číslovka zůstala i nadále volně použitelná, nemůže se jednat o diskriminaci v neprospěch cizinců. Posudek naopak tvrdí, že lze dokonce hovořit o diskriminaci ke škodě vlastních státních příslušníků, vzhledem k tomu, že německé právo, na rozdíl od právních systémů ostatních členských států, nepovoluje, aby číslice byly chráněny. Taková diskriminace proti zájmům vlastních státních příslušníků není v rozporu s právem Společenství (rozsudek ze dne 23. října 1986, *Cognet*, 355/85, Recueil, s. 3231).

Posudek má rovněž za to, že diskriminace nebyla přítomna ve způsobu, jakým německé soudy kvalifikovaly název „Quadra“. Uvedený název není popisný ani ve francouzštině, ani v němčině.

Diskriminaci nespatřuje posudek ani v posouzení nebezpečí záměny. Takové posouzení se může ovšem lišit podle toho, zda se jedná o výraz německý nebo cizojazyčný, ale tato odlišnost, která nejenže není svévolná, je naopak odůvodněna skutečností, že posouzení se provádí z hlediska domácí veřejnosti (výše uvedený rozsudek *Hag II*, bod 14 a čl. 4 odst. 2 písm. b) výše uvedená první směrnice).

Mimoto může být výlučnost udělená německým právem namířena právě tak dobře proti dovozům jako proti zboží vyráběnému na vnitrostátním území.

Pokud jde o případné zastřené omezování obchodu mezi členskými státy, posudek poukazuje na to, že ochrana poskytovaná ochranné známce německým právem se stejným způsobem používá ve vnitrostátním obchodě a při dovozu. Článek 36 Smlouvy o EHS vyžaduje, aby byly zjištěny okolnosti, které dovolují závěr, že ochrana ochranné známky slouží jen k tomu, aby zastírala omezování obchodu mezi členskými státy. Takové okolnosti v tomto případě chybí.

AUDI proto navrhuje odpovědět BGH v tom smyslu, že neexistuje nezákonná překážka obchodu mezi členskými státy ve smyslu článků 30 a 36 Smlouvy o EHS.

7. *Německá vláda* nejprve popisuje německé právní předpisy použitelné v této oblasti. Aby mohlo být označení chráněno, musí mít rozlišovací způsobilost v tom smyslu, že je v dotyčných kruzích chápáno jako označení, podle něhož pochází zboží z určitého podniku.

V projednávané věci měl BGH za to, že název „quattro“ nemůže být bez dalšího chráněn. Německá vláda s tímto řešením souhlasí, protože, pokud jde o číslici „4“ vyjádřenou italskou číslovkou, neoznačuje uvedený název původ zboží, a protože navíc existuje zpravidla potřeba ponechat číslice volně použitelné.

Avšak i označení, které nemůže být chráněno, jako je „quattro“, může být zapsáno jako ochranná známka na základě § 4 odst. 3 WZG, jestliže se v obchodě prosadilo jako rozlišovací označení zboží pocházejícího od podniku, který vlastní tuto ochrannou známku.

Podle judikatury BGH závisí požadovaný stupeň proniknutí na trh na okolnostech projednávaného případu a zejména na tom, zda existuje potřeba ponechat dotyčný název volně použitelným. Čím větší je potřeba ponechat dotyčný název volný k všeobecnému použití, tím přísnější jsou požadavky na stupeň proniknutí na trh. V projednávané věci měl BGH za to, že v odvětví výroby automobilů existuje velký zájem na tom, aby číslice „4“ byla s ohledem na svou důležitost (4 kola, 4 dveře, 4 sedadla, 4 válce, 4 ventily atd.) ponechána volně použitelná, a že stupně proniknutí na trh zjištěné soudy rozhodujícími ve věci samé byly nedostatečné.

Spolková vláda sdílí výše uvedené posouzení s přihlédnutím k dovozům vozidel z jiných členských států s názvy v jazyce jejich země původu. Zdůrazňuje, že zohlednění

cizojazyčných ekvivalentů německých výrazů nebo pojmů respektuje potřeby volného oběhu zboží.

Výše rozvinuté úvahy ohledně zapsaných ochranných známek se rovněž vztahují na právo k obchodní úpravě založené na § 25 WZG. Toto právo k obchodní úpravě uděluje v podstatě stejná práva jako zapsaná ochranná známka. Od ochranné známky se odlišuje pouze tím, že je nelze získat zápisem, nýbrž užíváním zmíněné obchodní úpravy v dotyčných kruzích. Stupeň proniknutí do těchto kruhů musí být s ohledem na potřebu volné použitelnosti označení velmi vysoký.

Jestliže se AUDI podaří dokázat tento vysoký stupeň proniknutí, mohou být její nároky uznány za oprávněné za předpokladu, že existuje nebezpečí záměny mezi názvy „quattro“ a „Quadra“, a za předpokladu, že Renault používá posledně uvedený název jako rozlišovací označení. BGH se domnívá, že tyto podmínky jsou splněny. Spolková vláda upřesňuje, že v německém právu existuje nebezpečí záměny, pokud významná část kruhů, které mohou představovat obchodní odbytiště pro dotyčné výrobky, nedokáže navzdory existujícím rozdílům dvě označení rozlišit a mylně předpokládá, že se jedná o výrobky, které pocházejí od stejného podniku (nebezpečí záměny v úzkém smyslu), nebo že mezi podniky existují hospodářské nebo strukturální vztahy (nebezpečí záměny v širokém smyslu).

Německá vláda má za to, že se BGH ve skutečnosti svou otázkou dotazuje na dva rozdílné problémy: jednak na legitimitu ochrany názvu „quattro“ (jako ochranné známky nebo jako práva k obchodní úpravě) z hlediska práva Společenství, jednak na možnost zakázat na tomto základě používání názvu „Quadra“ z hlediska práva Společenství.

Německá vláda připomíná, že judikatura Soudního dvora povoluje majiteli práva průmyslového vlastnictví existujícího v členském státě bránit vstupu zboží pocházejícího z jiných členských států a porušujícího právo na ochranu, je-li dotyčná ochrana odůvodněna ochranou specifického předmětu vnitrostátního práva průmyslového vlastnictví.

V projednávané věci, stejně jako v té, která vedla k výše uvedenému rozsudku HAG II, je německá vláda toho názoru, že při přezkumu německého práva je třeba se opřít o sekundární právo Společenství, zejména o výše uvedenou první směrnici Rady 89/104/EHS.

Po přezkoumání ustanovení směrnice má spolková vláda za to, že německé právo je v souladu s požadavky této směrnice, což přímo vylučuje jakékoli porušení článku 30. Ačkoliv se směrnice nezabývá právem k obchodní úpravě získaným užíváním, dovoluje nicméně její čtvrtý bod odůvodnění členským státům chránit práva tohoto druhu.

Pokud jde o možnost ochrany názvu „quattro“

Spolková vláda, opírajíc se o výše uvedený rozsudek Keurkoop, který se týká užitných vzorů, má za to, že v případě nedostatku harmonizace přísluší vnitrostátnímu zákonodárci stanovit podmínky nabytí práva k průmyslovému vlastnictví.

Kromě toho je podmínka silného proniknutí do zúčastněných kruhů vyžadovaná BGH v dokonalém souladu s rozsudky Soudního dvora o „specifickém předmětu“ práva k ochranné známce. Ochrana v tomto případě přináší prospěch nikoli pouze majiteli ochranné známky, nýbrž i spotřebitelům, protože klíčovou úlohou ochranné známky je poskytovat záruku, že výrobky, které jsou jí opatřeny, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku (výše uvedený rozsudek HAG II, bod 13).

Spolková vláda dospívá k závěru, že uznání způsobilosti názvu „quattro“ k ochraně nelze kritizovat podle práva Společenství.

Pokud jde o rozsah ochrany, již požívá název „quattro“

Spolková vláda upozorňuje, že Soudní dvůr doposud nerozhodl o tom, zda právo Společenství ukládá omezení rozsahu ochrany, již požívají názvy chráněné podle vnitrostátního práva jednotlivých členských států. Tak například v rozsudku Terranova (výše uvedeném, v bodě 4) a v rozsudku ze dne 30. ledna 1985, BAT (35/83, Recueil, s. 363, bod 35) se Soudní dvůr výslovně zdržel rozhodnutí o nebezpečí záměny.

Spolková vláda má za to, že tato otázka spadá do pravomoci vnitrostátních zákonodárců, jelikož právo Společenství zasahuje pouze do případů stanovených ve druhé větě článku 36 Smlouvy o EHS. Výše uvedená směrnice není v tomto bodě relevantní, protože neobsahuje žádný údaj umožňující výklad pojmu nebezpečí záměny.

Německá vláda konečně uplatňuje, že název „Quadra“ je fantazijní název, který pouze připomíná číslici „4“ a není tedy složen z prvků, které by měly být ponechány volně použitelné.

Pokud jde o druhou větu článku 36 Smlouvy o EHS

Podle spolkové vlády žádná skutečnost v projednávané věci neprokazuje, že by se jednalo o jeden z případů uvedených v tomto ustanovení.

8. *Vláda Spojeného království* přímo poznamenává, že projednávaná věc se liší od většiny věcí až doposud předložených Soudnímu dvoru, které se týkají duševního vlastnictví, jelikož se vztahuje k vytvoření práva na vnitrostátní úrovni, a nikoli pouze k výkonu práva k ochranné známce.

Má za to, že předběžná otázka, tak jak zní, je neúplná a musí být přeformulována, aby učinila zřejmým zásadní problém, který spočívá v jejím základě. Je tedy toho názoru, že část, která se týká způsobilosti číslice a úlohy, jakou hraje číslice „4“ v automobilové výrobě, se jasně týká skutkových otázek.

Upozorňuje, že ve Spojeném království byly oba dva názvy „Quadra“ a „quattro“ zapsány do rejstříku obchodních známek Spojeného království, což znamená, že Registrar of trade marks (ředitel úřadu pro zápis ochranných známek) usoudil, že se nejedná o kolidující ochranné známky. Podobné rozdíly ve výkladu jsou mezi členskými státy, při neexistenci pravidel Společenství legitimní (rozsudek ze dne 17. května 1988, Warner Brothers a další, 158/86, Recueil, s. 2605).

Vláda Spojeného království shrnuje stanovisko společnosti Renault takto: v žádném z členských států by nemělo být možné zapsat v jakémkoli z úředních jazyků jako ochrannou známku slova používaná k označování čísel.

Číslice však mohou mít rozlišovací způsobilost, jak to připouští výše uvedená první směrnice Rady.

Podle vlády Spojeného království se otázka BGH ve skutečnosti týká rozdílu mezi právem členských států kontrolovat a vydávat – při neexistenci společných pravidel – právní předpisy, pokud jde o existenci práv duševního vlastnictví, a právem Společenství kontrolovat výkon těchto práv, a zejména slučitelnosti rozdílů mezi právními předpisy členských států, které se týkají existence, rozsahu a významu pojmu „rozlišovací způsobilost“ s právem Společenství.

Vláda Spojeného království je toho názoru, že až do doby, než budou na základě výše uvedené směrnice harmonizovány rozdílné vnitrostátní právní předpisy, přísluší každému státu určit, které prvky jsou nezbytné pro vytvoření platné ochranné známky a její platný zápis, což předpokládá definici výrazu „rozlišovací způsobilost“.

Stanovení podmínek a pravidel ochrany práv duševního vlastnictví přísluší vnitrostátním zákonodárcům (rozsudky ze dne 29. února 1968, Parke, Davis and Co, 24/67, Recueil, s. 81, a ze dne 24. ledna 1989, EMI Electrola, 341/87, Recueil, s. 79, bod 11).

Vláda Spojeného království se rovněž opírá o výše uvedený rozsudek HAG II na potvrzení toho, že základní funkce ochranné známky, totiž zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost výrobku označeného ochrannou známkou tím, že mu umožňuje takový výrobek odlišit bez možné záměny od výrobků, které mají jiný původ, je možná jen díky existenci rozlišovacích znaků, nezbytného prvku ochranné známky. Vláda Spojeného království nenalézá v judikatuře Soudního dvora nic, co by umožňovalo vyloučit použití tohoto pojmu z prostého důvodu, že se jedná o ochrannou známku zvláštní povahy, jako je číslice.

Samotná směrnice členskými státy výslovně zakazuje, aby vyloučily možnost brát číslice v úvahu jako ochranné známky.

Jakmile směrnice nabude účinku, stane se výklad jejích ustanovení, včetně ustanovení týkajících se rozlišovací způsobilosti, záležitostí práva Společenství, spadající do pravomoci Soudního dvora. Tento okamžik však podle vlády Spojeného království ještě nenastal.

Vláda Spojeného království tudíž dospívá k závěru, že přísluší německým soudům, aby v souladu s vnitrostátním právem určily, zda byla ochranná známka náležející společnosti AUDI v Německu právoplatně zapsána a zda je možné ochrannou známku náležející společnosti Renault zaměnit s ochrannou známkou společnosti AUDI.

Navrhuje proto odpovědět na předběžnou otázku takto:

„Musí-li být v členském státě A zakázáno, aby v něm usazená dceřiná společnost výrobce automobilů usazeného v členském státě B užívala jako ochrannou známku název „Quadra“ – kterou uvedený výrobce až doposud bez omezení užíval ve své zemi původu a jinde k označení vozidla s pohonem na čtyři kola – protože jiný výrobce automobilů v členském státě A uplatnil, podle práva použitelného v tomto státě oprávněně, právo k ochranné známce a/nebo právo k obchodní úpravě na slovo „quattro“, přestože toto slovo označuje v jiném členském státě číslo *a bez ohledu na to, zda je či není tento význam srozumitelný v jiných členských státech*, nejedná se o nedovolenou překážku obchodu uvnitř Společenství ve smyslu článků 30 a 36 Smlouvy o EHS, *jestliže v členském státě A ochranná známka ve skutečnosti získala rozlišovací způsobilost ve vztahu ke svému majiteli a nestala se obvyklou v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech a jestliže by dovoz automobilů nesoucích ochrannou známku „Quadra“ do tohoto státu mohl vést k záměně s automobily prodávanými pod ochrannou známkou „quattro“.*“

9. Komise zastává názor, že podstatou otázky je, v jakém rozsahu je třeba přihlížet k situaci v jiných členských státech pro posouzení ochrany, které může požívat slovo, jako je „quattro“.

Komise zdůrazňuje, že ochrana tohoto slova představuje opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení ve smyslu článku 30 Smlouvy o EHS, jelikož dovoluje majiteli ochranné známky bránit dovozům výrobků pod názvem, který může vést k záměnám. Komise poté připomíná podmínky, kterým článek 36 podřizuje výjimky ze zákazu takových opatření: nesmějí představovat prostředek svévolné diskriminace, ani zastřené omezování obchodu mezi členskými státy.

Komise připomíná konstatování Soudního dvora, že Smlouva o EHS se podstatným způsobem nedotýká existence práv přiznaných právními předpisy členského státu v oblasti průmyslového nebo obchodního vlastnictví (rozsudek ze dne 31. října 1974, Centrafarm,

16/74, Recueil, s. 1183, body 4 až 7 odůvodnění), v každém případě při nedostatku sjednocení na úrovni Společenství nebo při nedostatku sblížení právních předpisů členských států (výše uvedený rozsudek Keurkoop, bod 18, a výše uvedený rozsudek Thetford, bod 12).

Komise dále přezkoumává normativní činnost Společenství v oblasti známkového práva. Pokud jde o první směrnici, Komise konstatuje, že, vyjma čl. 4 odst. 4 písm. g), v němž se stanoví prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo zamítnutí jejího zápisu v případě nebezpečí záměny s ochrannou známkou užívanou v zahraničí, neobsahuje žádné ustanovení, které by upřesňovalo, v jakém rozsahu mají příslušné vnitrostátní orgány přihlížet k situaci existující v jiných členských státech. Naproti tomu výše uvedený návrh nařízení o ochranné známce Společenství zakazuje zápis názvu, který je druhový nebo popisný, a to i tehdy, jedná-li se jen o část společného trhu.

Komise tedy dospívá k závěru, že za současného stavu práva Společenství neexistuje žádné výslovné obecné ustanovení, které by vnitrostátním orgánům příslušným ve věci ochranných známek ukládalo povinnost přihlížet k situaci existující v jiných členských státech.

Ochrana legitimního použití práv přiznaných vnitrostátními právními předpisy nesmí podle druhé věty článku 36 Smlouvy o EHS umožnit udržování nebo vytváření umělého rozdělení uvnitř společného trhu (výše uvedený rozsudek Terranova, bod 7, a výše uvedený rozsudek Keurkoop, bod 24).

Nebezpečí takového účinku nemůže být s ohledem na zvláštnosti projednávané věci vyloučeno:

- Název „quattro“ je italské slovo pro číslici „4“, které je podle BGH v Německu široce srozumitelné.
- Tento název nebo podobné názvy jsou používány v členských státech, v nichž se hovoří románskými jazyky, ve významu, který je často popisný, jelikož že se jedná o číslici.
- Číslice „4“ hraje významnou úlohu při popisu technických charakteristik výrobků v automobilovém odvětví; AUDI takto používá název „quattro“ pro všechna vozidla, která vyrábí a která jsou vybavena pohonem na čtyři kola. Komise z toho vyvozuje závěr, že se sporný název přibližuje k takovým čistě popisným názvům, jako je například „turbo“ nebo „injection“.

Komise proto tvrdí, že název „quattro“ nemůže v dotyčném výrobním odvětví v mnoha členských státech požívat ochrany na základě známkového práva.

Podle Komise nemohou vnitrostátní orgány ve všech případech přehlížet požadavky ustanovení Smlouvy o EHS o základních svobodách; jsou naopak povinny v situaci, jako je ta ve sporu v původním řízení, vzít v úvahu případné okolnosti existující v jiných členských státech a posoudit případnou potřebu volné použitelnosti ochranné známky s ohledem na existenci Společenství, jakož i na požadavky volného pohybu zboží. Zmíněná povinnost – pokračuje Komise – by mohla případně vyplývat také z článku 5 Smlouvy o EHS.

Na podporu svého tvrzení se Komise dovolává četných případů, ve kterých judikatura Soudního dvora připustila, že příslušné vnitrostátní orgány měly povinnost vzít v úvahu prvky posouzení pocházející z jiných členských států.

Například je nezbytné přezkoumat, zda dovážené výrobky jsou v členském státě, který je vývozcem, zákonně vyráběny a prodávány (rozsudek ze dne 20. února 1979, tzv. „Cassis de Dijon“ Rewe-Zentral, 120/78, Recueil, s. 649, bod 14 odůvodnění; rozsudek ze dne 13. března 1984, Prantl, 16/83, Recueil, s. 1299, bod 35). V úvahu musí být brány také kontroly provedené v jiných členských státech (rozsudek ze dne 17. prosince 1981, Biologische

Produkten, 272/80, Recueil, s. 3277, bod 14; rozsudek ze dne 28. ledna 1986, Komise v. Francie, 188/84, Recueil, s. 419, bod 16).

Pokud jde o průmyslové vlastnictví, jsou příslušné vnitrostátní orgány povinny přezkoumat, zda určitý výrobek byl uveden do oběhu v jiném členském státě se souhlasem majitele práva na ochranu (výše uvedený rozsudek Centrafarm, body 9 až 11; rozsudek ze dne 9. července 1985, Pharmon, 19/84, Recueil, s. 2281, body 22 a násl.; výše uvedený rozsudek HAG II, bod 12). Tytéž orgány musí také přezkoumat, zda byl určitý patent použit v jiném členském státě (rozsudek ze dne 18. února 1992, Komise v. Spojené království, C-30/90, Recueil, s. I-829).

Komise zastává názor, že za zvláštních okolností projednávané věci překračuje udělení ochranné známky nebo práva k obchodní úpravě pro název „quattro“ příslušnými vnitrostátními orgány meze toho, co povoluje článek 36 Smlouvy o EHS, pokud jde o právní úpravu průmyslového nebo obchodního vlastnictví.

Podle Komise jsou to rovněž tyto úvahy, které zjevně vedly oddělení ochranných známek Deutsches Patentamt k výmazu obou ochranných známek „quattro“ zapsaných ve prospěch AUDI.

Komise dále poukazuje na to, že vyjádření týkající se ochranné známky ve formálním smyslu (tj. získání práva k ochranné známce zápisem) se musí vztahovat na ochrannou známku v materiálním smyslu (ochrana práva k obchodní úpravě, tj. ochrana vyplývající z užívání určitého názvu v souladu s § 25 WZG). Komise je proto názoru, že poskytnutí ochrany práva k obchodní úpravě pro název „quattro“ nemůže vést k výsledku odlišnému od toho, k němuž vedlo posouzení ochrany, která může být poskytnuta v rámci zápisu.

Komise proto dospívá k závěru, že poskytnutí ochrany názvu „quattro“ v oblasti automobilového průmyslu na základě známkového práva představuje překážku volného pohybu zboží, na kterou se nevztahují výjimky z článku 36 Smlouvy o EHS.

I kdyby toto tvrzení Soudní dvůr nepřijal, Komise má za to, že výkon práva k ochranné známce nebo k obchodní úpravě pro výraz „quattro“ vyvolává problémy s ohledem na ustanovení práva Společenství. Článek 36 připouští omezení volného pohybu zboží pouze v rozsahu, v němž jsou odůvodněna ochranou práv, která představují specifický předmět průmyslového nebo obchodního vlastnictví (výše uvedený rozsudek Terranova, bod 5, a výše uvedený rozsudek HAG II, bod 12).

Pro určení přesného rozsahu výlučného práva přiznaného majiteli ochranné známky, pokračuje Komise, je třeba vzít v úvahu její základní funkci, jíž je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou tím, že mu umožňuje takový výrobek odlišit bez nebezpečí záměny od výrobků, které mají jiný původ (rozsudek ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, s. 1139, bod 7; rozsudek ze dne 10. října 1978, Centrafarm, 3/78, Recueil, s. 1823, body 11 až 14; rozsudek ze dne 3. prosince 1981, Pfizer, 1/81, Recueil, s. 2913, bod 8, a výše uvedený rozsudek HAG II, bod 14).

I když pojem nebezpečí záměny může být, přesně řečeno, považován za pojem práva Společenství *sensu stricto* až po uplynutí lhůty pro provedení první směrnice, jsou příslušné vnitrostátní orgány povinny přihlížet již nyní k požadavkům práva Společenství, když posuzují toto nebezpečí ve vnitrostátním rámci, jelikož příliš široký výklad tohoto pojmu by totiž mohl mít na volný pohyb zboží účinky, které již nejsou pokryty článkem 36 Smlouvy o EHS (viz stanovisko generálního advokáta Jacobse ve výše uvedené věci HAG II, body 36 a 48).

Komise má tudíž za to, že je třeba vykládat pojmy podobnosti ochranných známek, výrobků nebo služeb a skutečného nebezpečí záměny restriktivně, aby nebránily volnému pohybu více, než je nezbytné k ochraně ochranných známek.

Komise má kromě toho za to, že na ochranné známky složené z více prvků musí být pro účely posouzení nebezpečí záměny nahlíženo jako na celek. Připomíná definici nebezpečí záměny v první směrnici.

Z výše uvedených důvodů zastává Komise názor, že je třeba přihlížet ke skutečnosti, že Renault uvádí své výrobky na trh pod složeným názvem „Espace Quadra“, zatímco název „quattro“ je vždy používán s ochrannou známkou AUDI.

Komise tedy navrhuje odpovědět na předběžnou otázku takto:

„Články 30 a 36 Smlouvy o EHS brání vnitrostátní právní úpravě, podle níž je v členském státě A zakázáno, aby v tomto státě usazená dceřiná společnost výrobce automobilů usazeného v členském státě B užívala jako ochrannou známku název „Quadra“, který tento výrobce až doposud volně užíval ve své zemi původu a jinde k označení vozidla s pohonem na čtyři kola na základě toho, že jiný výrobce automobilů uplatnil v členském státě A právo k ochranné známce a/nebo právo k užívání slova „quattro“.

Odůvodnění:¹ Usnesením ze dne 17. října 1991, došlým Soudnímu dvoru dne 9. prosince 1991, položil Bundesgerichtshof (první občanskoprávní senát) na základě článku 177 Smlouvy o EHS předběžnou otázku týkající se výkladu článků 30 a 36 této smlouvy s cílem posoudit slučitelnost ochrany názvu tvořeného číslovkou v jiném jazyce Společenství, než je jazyk dovážejícího státu, s uvedenými ustanoveními.

² Tato otázka byla vznesena v rámci sporu mezi Deutsche Renault AG (dále jen „Renault“), německou dceřinou společností francouzského výrobce automobilů, a AUDI AG (dále jen „AUDI“), německým výrobcem automobilů, ohledně používání názvu „Quadra“ společností Renault.

³ Ze spisu vyplývá, že otázka byla položena v následujícím právním a skutkovém rámci.

⁴ Warenzeichengesetz (německý zákon o ochranných známkách, dále jen „WZG“) neumožňuje zapsat jako ochrannou známku číselná označení (WZG, § 4 odst. 2 bod 1), pokud se dotyčné označení neprosadilo v obchodě jako rozlišovací označení výrobků, na nichž je umístěno (WZG, § 4 odst. 3). Majitel ochranné známky kromě toho nemůže bránit konkurentu v tom, aby umísťoval na své zboží údaje popisující jeho zvláštní vlastnosti, pokud ovšem nejsou takové údaje používány jako ochranná známka (WZG, § 16). Konečně, určitá obchodní úprava („Ausstattung“), která je v zúčastněných obchodních kruzích považována za obchodní úpravu s dostatečnou rozlišovací způsobilostí, požívá ochrany v podstatě rovnocenné ochraně zapsané ochranné známky (WZG, § 25).

⁵ Společnost AUDI nechala zapsat do německého rejstříku ochranných známek ochrannou známku „quattro“ dvakrát. Od roku 1980 prodává pod tímto označením automobily s pohonem na čtyři kola. V polovině března 1988 uvedla společnost Renault do prodeje na německém trhu automobil s pohonem na čtyři kola, vyráběný

ve Francii a již dříve uvedený na trh v jiných evropských zemích pod názvem „Espace Quadra“.

⁶ V březnu 1988 podala společnost Renault u Deutsches Patentamt (Německý úřad průmyslového vlastnictví) žádost o výmaz dvou ochranných známek zapsaných ve prospěch společnosti AUDI. Rozhodnutími ze dne 9. srpna a 11. října 1990 vymazalo oddělení ochranných známek Deutsches Patentamt obě ochranné známky „quattro“ z rejstříku s odůvodněním, že číslovka, a to ani cizojazyčná, nemůže být do rejstříku zapsána a že v době zápisu nedosáhl sporný název dostatečného stupně proniknutí na trh. Žalobu AUDI proti uvedeným rozhodnutím Bundespatentgericht sice zamítl, ale povolil opravný prostředek — „Rechtsbeschwerde“. Bundespatentgericht poukázal zejména na to, že slovo „quattro“ musí být – jako italské slovo označující číslo čtyři – ponecháno volně použitelné, a to jak pro účely vnitrostátního obchodu, tak především pro účely dovozu a vývozu v automobilovém odvětví, a že číslice „4“ má kromě toho takovou důležitost v reklamě nebo při popisu vozidla, kterou nelze srovnat s důležitostí žádné jiné číslice v automobilovém odvětví.

⁷ Ve sporu, který vyvolal tuto žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, usiluje AUDI o dosažení toho, aby byla společnosti Renault uložena povinnost přestat používat název „Quadra“ a nahradit jí škody. Za tím účelem uplatňovala, že názvy „quattro“ a „Quadra“ mohou vést k záměně, a založila svou žalobu jak na právech, která odvozuje ze zápisu ochranné známky, tak na právech, kterých nabývá podle § 25 WZG týkajícího se práva k obchodní úpravě („Ausstattungsrecht“). § 25 WZG se dovolává ve věci v původním řízení, jelikož toto ustanovení za určitých podmínek umožňuje ochranu nezapsané ochranné známky.

⁸ Společnost AUDI byla úspěšná v řízení v prvním stupni. V rozhodnutí ze dne 30. listopadu 1988 Landgericht München (Sedmý obchodní senát) zejména poukázal na existenci nebezpečí fonetické záměny mezi „quattro“ a „Quadra“, jakož i na nebezpečí pojmové záměny, jelikož oba výrazy odkazují na číslici „4“ v souvislosti se stejným zbožím, totiž vozidly s pohonem na čtyři kola.

⁹ V odvolacím řízení Oberlandesgericht München (šestý občanskoprávní senát) rozsudkem ze dne 21. září 1989 (tedy před rozhodnutími Deutsches Patentamt, na něž se odkazuje výše v bodě 6) zamítl žalobu společnosti Renault. Své rozhodnutí založil v podstatě na ochraně obchodní úpravy a měl zejména za to, že nároky AUDI jsou v tomto ohledu oprávněné a že nebylo zapotřebí ponechat zmíněný název volně použitelný pro konkurenty. Rozhodl, že průzkumy předložené AUDI prokazují, že název se dostatečně prosadil, aby mohl být chráněn, protože z nich vyplynulo, že 61,1 % dotázaných osob (a konkrétněji 79,8 % až 87,9 % držitelů řidičských průkazů, majitelů automobilu, řidičů, osob zajímajících se o trh s automobily a osob uvažujících o koupi automobilu) zná název „quattro“ v souvislosti s motorovými vozidly a že 51,2 % veřejnosti přisuzuje tento název určitému výrobcí automobilů.

¹⁰ Společnost Renault podala opravný prostředek „Revision“ k Bundesgerichtshof (dále jen „BGH“). BGH měl na rozdíl od odvolacího soudu za to, že odborné kruhy v automobilové výrobě mají určitý zájem na tom, aby číslice „4“, která v tomto odvětví představuje v mnoha ohledech důležité popisné označení, byla ponechána volně použitelná pro zúčastněné kruhy, a to i v italském znění, jako číslovka, jejíž význam je německé veřejnosti široce srozumitelný. BGH se domnívá, že stupeň proslulosti konstatovaný odvolacím soudem není dostačující k založení práva na ochranu

obchodní úpravy nebo ke splnění podmínky dlouhodobého užívání ochranné známky a že tedy název „quattro“ může být chráněn podle WZG pouze tehdy, pokud se po novém posouzení skutkových okolností věci soudem rozhodujícím ve věci samé ukáže, že název získal v obchodních vztazích potřebný vysoký stupeň proslulosti. V tomto ohledu BGH uvádí, že nová odborná zpráva odrážející stav veřejného mínění by případně mohla prokázat takový vysoký stupeň proslulosti.

11 BGH dodává, že pokud by taková proslulost byla prokázána, bylo by třeba připustit, že název „quattro“ vykazuje vysokou rozlišovací způsobilost a že tudíž vyžaduje rozšířenou ochranu. Za uvedeného předpokladu by tedy bylo třeba konstatovat existenci nebezpečí záměny s názvem „Quadra“ a zakázat v důsledku toho společnosti Renault, aby jej používala v Německu jako ochrannou známku.

12 Jelikož Renault tvrdí, že tento zákaz představuje nedovolenou překážku obchodu uvnitř Společenství, rozhodl se BGH za účelem posouzení nezbytnosti vrácení k soudu rozhodujícímu ve věci samé, což by bylo zbytečné, pokud by zákaz názvu „Quadra“ byl z hlediska práva Společenství protiprávní, položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Představuje zákaz uložený v členském státě A, aby v něm usazená dceřiná společnost výrobce automobilů usazeného v členském státě B používala jako ochrannou známku název „Quadra“, kterou uvedený výrobce až doposud volně používal ve své zemi původu i jinde pro označení vozidla s pohonem na čtyři kola, na základě toho, že jiný výrobce automobilů uplatnil v členském státě A – podle práva použitelného v tomto členském státě A – právo k ochranné známce („*Warenzeichenrecht*“) a/nebo právo k obchodní úpravě („*Ausstattungsrecht*“) vztahující se na slovo „quattro“, přestože má toto slovo v jiném členském státě význam číslovky a shodný význam, jak se v každém případě zdá, má jednoznačně i v dalších členských státech, a přestože číslice „4“ vyjádřená tímto slovem hraje rozmanitou a významnou úlohu v automobilové výrobě a v uvádění automobilů na trh, nedovolenou překážku obchodu uvnitř Společenství, ve smyslu článků 30 a 36 Smlouvy o EHS?“

13 Pro podrobnější popis skutkových okolností věci v původním řízení, použitelných vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Společenství, průběhu řízení a písemných vyjádření předložených Soudnímu dvoru se odkazuje na zprávu k jednání. Tyto části soudního spisu jsou níže převzaty pouze v rozsahu nezbytném pro úvahy Soudního dvora.

14 Úvodem je třeba poukázat na to, že lhůta pro provedení první směrnice Rady 89/104 ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1), byla na základě článku 1 rozhodnutí Rady č. 92/10/EHS ze dne 19. prosince 1991 (Úř. věst. 1992, L 6, s. 35) prodloužena do 31. prosince 1992. Uvedená směrnice, která se mimoto týká pouze zapsaných ochranných známek, a nikoli práva na ochranu obchodní úpravy, není proto v žádném případě použitelná *ratione temporis* na projednávanou věc, která musí být přezkoumána výlučně z hlediska článků 30 a 36 Smlouvy.

15 Položená otázka vyvolává problém slučitelnosti vnitrostátních právních předpisů, jako jsou dotyčné předpisy, s právem Společenství, a to z dvojího hlediska: za prvé z hlediska založení práva na název, jelikož takové právní předpisy umožňují poskytnutí ochrany názvu „quattro“ podle známkového práva; za druhé, z hlediska

uplatnění práva, jelikož podle uvedeného právního předpisu je možné se domnívat, že existuje nebezpečí záměny mezi názvy „quattro“ a „Quadra“.

16 Tato dvě hlediska musí být postupně přezkoumána.

K založení práva na název „quattro“

17 Nejprve je třeba připomenout, že na základě ustanovení Smlouvy týkajících se volného pohybu zboží, z nichž jedním je článek 30, jsou mezi členskými státy zakázána množstevní omezení dovozu, jakož i všechna opatření s rovnocenným účinkem. První věta článku 36 však upřesňuje, že zmíněná ustanovení nevylučují zákazy nebo omezení dovozu odůvodněné ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

18 Podle druhé věty článku 36 zákazy nebo omezení zmíněné v první větě „nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy“.

19 Jak bylo rozhodnuto v rozsudku ze dne 14. prosince 1979, Henn a Darby (37/79, Recueil, s. 3795, bod 21), účelem druhé věty článku 36 je zabránit tomu, aby omezení obchodu založená na důvodech stanovených v první větě nebyla zneužita a použita způsobem zakládajícím diskriminaci zboží pocházejícího z jiných členských států nebo k nepřímé ochraně některých domácích výrobků.

20 Dále je třeba zdůraznit, že při nedostatku sjednocení nebo sblížení právních předpisů v rámci Společenství spadá stanovení podmínek a pravidel ochrany práva duševního vlastnictví do pravomoci vnitrostátního práva, jak rozhodl Soudní dvůr zejména v rozsudku ze dne 14. září 1982, Keurkoop (144/81, Recueil, s. 2853) a v rozsudku ze dne 5. října 1988, Volvo (238/87, Recueil, s. 6211) v souvislosti s užitnými vzory a v rozsudku ze dne 30. června 1988, Thetford (35/87, Recueil, s. 3585) v souvislosti s patenty.

21 Z předchozího vyplývá, že podmínky ochrany takového názvu, jako je „quattro“, stanoví vnitrostátní právo, s výhradou omezení uvedených v druhé větě článku 36.

22 V tomto ohledu je třeba na prvním místě poukázat na to, že dotyčné vnitrostátní právní předpisy v rámci výkladu, který jim dává předkládající soud, stanoví pro ochranu takového názvu, jako je „quattro“, podle známkového práva velmi přísné podmínky.

23 Kromě zákonných omezení pro zápis číselného označení jako ochranné známky (viz výše bod 4) je třeba poukázat na to, že nezapsané označení je obecně chráněno pouze tehdy, pokud se prosadilo v zúčastněných kruzích, což znamená, že německá veřejnost musí označení vnímat jako údaj o tom, že výrobek, který je jím opatřen, pochází z určitého podniku. Tak je tomu pouze tehdy, vnímá-li takto označení velká většina spotřebitelů.

24 Tento stupeň proslulosti označení vyžadovaný BGH musí být ještě vyšší, jedná-li se, jako je tomu v případě číslice „4“ v automobilovém odvětví, o označení, pro které existuje potřeba volné použitelnosti. Vzhledem k důležitosti potřeby volné použitelnosti se BGH domnívá, že stupeň proslulosti, který byl dosud prokázán, není dostačující.

25 Tato pravidla se mimoto použijí také tehdy, je-li číslice vyjádřena číslovkou v cizím jazyce, pokud je tento jazyk v Německu dostatečně znám.

26 Konečně, z § 16 německého zákona – rovněž použitelného obdobným způsobem na právo k „obchodní úpravě“ („*Ausstattungsrecht*“) – vyplývá, že ochrana označení nesmí bránit konkurentovi v umístění údajů popisujících vlastnosti dotyčného výrobku na jeho výrobky, pokud nejsou takové údaje používány jako ochranná známka. Popisné názvy v cizích jazycích podléhají shodným pravidlům. Soudy, které měly rozhodnout spor v původním řízení, však usoudily, že název Quadra nebyl používán jako popisný.

27 Za druhé je třeba konstatovat, že ze spisu nevyplývá, že výrobce z jiného členského státu nemůže za stejných podmínek požívat ochrany, která byla podle německého práva poskytnuta ochranné známce, ať již zapsané nebo nezapsané, nebo že se tato ochrana různí v závislosti na tom, zda jsou výrobky, které jsou dotyčnou známkou opatřeny, tuzemského nebo cizího původu.

28 V důsledku toho nepředstavují vnitrostátní právní předpisy, jako jsou dotyčné právní předpisy ve sporu v původním řízení, které za výše uvedených podmínek umožňují založení výlučného práva na používání názvu, jako je „quattro“, ani svévolnou diskriminaci, ani zastřené omezování obchodu uvnitř Společenství.

K nebezpečí záměny mezi názvy „quattro“ a „Quadra“

29 Pokud jde o výkon práva, Komise uplatňuje, že pojem skutečného nebezpečí záměny musí být vykládán striktně, aby nebránil volnému pohybu zboží více, než je nezbytné k ochraně ochranných známek. Zdůrazňuje, že jako výjimku ze základní zásady společného trhu připouští článek 36 omezení volného pohybu zboží pouze tehdy, jsou-li tato omezení odůvodněna ochranou práv, která představují specifický předmět dotyčného průmyslového nebo obchodního vlastnictví.

30 S ohledem na výše uvedené argumenty je třeba nejprve poukázat na to, že specifickým předmětem známkového práva je chránit majitele ochranné známky před nebezpečím záměny, která umožňuje, aby třetí osoby protiprávně využívaly pověsti výrobků dotyčného majitele (viz rozsudky ze dne 31. října 1974, Centrafarm v. Winthrop, 16/74, Recueil, s. 1183, bod 8, a ze dne 17. října 1990, HAG GF, tzv. HAG II, C-10/89, Recueil, s. I-3711, bod 14).

31 Dále je třeba poukázat na to, že stanovení kritérií umožňujících zjistit nebezpečí záměny, je součástí pravidel ochrany práva k ochranné známce, která, jak již bylo uvedeno výše (bod 20), spadají do působnosti vnitrostátního práva. Právo k ochranné známce jako výlučné právo a ochrana před označeními představujícími nebezpečí záměny jsou totiž, jak správně zdůraznil generální advokát v bodě 21 svého stanoviska, v podstatě dvěma stranami téže mince: omezení nebo rozšíření rozsahu ochrany před nebezpečím záměny neznámá nic jiného než omezení nebo rozšíření rozsahu práva k ochranné známce. Právní úprava jednoho nebo druhého aspektu musí v důsledku toho vycházet z jediného a jednotného právního zdroje, kterým je v současné situaci vnitrostátní právní řád.

32 Z toho vyplývá, že právo Společenství nestanoví kritérium restriktivního výkladu nebezpečí záměny.

- 33 Je nicméně třeba připomenout, že vnitrostátní právo podléhá omezením stanoveným ve druhé větě článku 36 Smlouvy. Žádná část spisu však neukazuje, že tato omezení byla porušena. Zejména nic nenavědčuje tomu, že německé soudy použily extenzivní výklad pojmu záměny, jednalo-li se o ochranu ochranné známky německého výrobce, že se však uchýlily k restriktivnímu výkladu téhož pojmu, jednalo-li se o ochranu ochranné známky výrobce usazeného v jiném členském státě.
- 34 Za uvedených okolností nepředstavují vnitrostátní právní předpisy, jako jsou dotyčné právní předpisy, které dovolují uplatnění výlučného práva na užívání takového názvu, jako je „quattro“, s cílem zabránit používání takového názvu, jako je „Quadra“, považovaného za název vytvářející nebezpečí záměny s prvně uvedeným názvem, svévolnou diskriminaci ani zastřené omezování obchodu uvnitř Společenství.
- 35 Komise dále uplatňuje, že na složené ochranné známky musí být pro účely posouzení nebezpečí záměny nahlíženo jako na celek, a že je tedy v projednávaném případě třeba přihlídnout k tomu, že dotyčná vozidla jsou uváděna na trh pod názvy „Espace Quadra“ a „AUDI quattro“.
- 36 Nejprve je třeba poznamenat, že podle německého práva existuje nebezpečí záměny mezi dvěma označeními nejen tehdy, mohou-li zúčastněné kruhy mylně předpokládat, že dotyčné výrobky pocházejí od stejného podniku (nebezpečí záměny v užším smyslu), ale také tehdy, týká-li se mylný předpoklad existence strukturálních nebo hospodářských vazeb mezi dvěma dotyčnými podniky, například licenční smlouvy, podle níž je jeden z podniků oprávněn vyrábět výrobek vykazující shodné vlastnosti jako výrobek druhého podniku (nebezpečí záměny v širším smyslu).
- 37 Ochrana poskytovaná vnitrostátním právem před posledně uvedeným nebezpečím záměny nemůže být prohlášena za protiprávní na základě práva Společenství, jelikož odpovídá specifickému předmětu známkového práva, kterým, jak bylo uvedeno výše, je ochrana majitele před nebezpečím záměny.
- 38 Dále je třeba poznamenat, že posouzení otázky, zda je používání slov „quattro“ a „Quadra“ v takových složených názvech jako „AUDI quattro“ a „Espace Quadra“ dostačující k vyloučení nebezpečí záměny navzdory případně zjištěnému vysokému stupni proslulosti názvu „quattro“, je věcí vnitrostátního soudu.
- 39 S ohledem na všechny předcházející úvahy je namístě odpovědět na položenou otázku, že zákaz uložený v členském státě A, aby v něm usazená dceřiná společnost výrobce automobilů usazeného v členském státě B používala jako ochrannou známku název „Quadra“, který uvedený výrobce až doposud volně používal ve své zemi původu i jinde k označení vozidla s pohonem na čtyři kola, na základě toho, že jiný výrobce automobilů uplatnil v členském státě A – podle práva použitelného v členském státě A oprávněně – právo k ochranné známce („*Warenzeichenrecht*“) a/nebo právo k „obchodní úpravě“ („*Ausstattungsrecht*“) vztahující se na slovo „quattro“, přestože má toto slovo v jiném členském státě význam číslovky a shodný význam, jak se v každém případě zdá, má jednoznačně i v dalších členských státech, a přestože číslice „4“ vyjádřená tímto slovem hraje rozmanitou a významnou úlohu v automobilové výrobě a v uvádění automobilů na trh, nepředstavuje nedovolenou překážku obchodu uvnitř Společenství ve smyslu článků 30 a 36 Smlouvy o EHS.

K nákladům řízení

40

Výdaje vzniklé německé vládě, vládě Spojeného království a Komisi Evropských společenství, které předložily vyjádření Soudnímu dvoru, se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před vnitrostátním soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

Z těchto důvodů

SOUDNÍ DVŮR

o otázce, kterou mu usnesením ze dne 17. října 1991 předložil Bundesgerichtshof, rozhodl takto:

Zákaz uložený v členském státě A, aby v něm usazená dceřiná společnost výrobce automobilů usazeného v členském státě B používala jako ochrannou známku název „Quadra“, který uvedený výrobce až doposud volně používal ve své zemi původu i jinde k označení vozidla s pohonem na čtyři kola, na základě toho, že jiný výrobce automobilů v členském státě A uplatnil – podle použitelného práva členského státu A oprávněně – právo k ochranné známce („*Warenzeichenrecht*“) a/nebo právo k „obchodní úpravě“ („*Ausstattungsrecht*“) vztahující se na slovo „quattro“, přestože má toto slovo v jiném členském státě význam číslovky a shodný význam, jak se v každém případě zdá, má jednoznačně i v dalších členských státech, a přestože číslice „4“ vyjádřená tímto slovem hraje rozmanitou a významnou úlohu v automobilové výrobě a v uvádění automobilů na trh, nepředstavuje nedovolenou překážku obchodu uvnitř Společenství ve smyslu článků 30 a 36 Smlouvy o EHS.