

Hotărârea Curții
30 noiembrie 1993*

Deutsche Renault AG
împotriva
AUDI AG

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof)

„Libera circulație a mărfurilor – Dreptul mărcilor”

În cauza C-317/91,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, de către Bundesgerichtshof, de pronunțare, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe între

Deutsche Renault AG

și

AUDI AG,

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolelor 30 și 36 din Tratatul CEE,

CURTEA,

compusă din domnii O. Due, președinte, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco și D. A. O. Edward, președinți de cameră, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn și J. L. Murray, judecători,

avocat general: domnul G. Tesauo

grefier: domnul H. A. Rühl, administrator principal

după examinarea observațiilor scrise prezentate:

- pentru Deutsche Renault AG, de H. Kroitzsch, avocat în Baroul din Karlsruhe,
- pentru AUDI AG, de M. Brandi-Dohrn, avocat în Baroul din München,
- pentru guvernul german, de J. Karl, Regierungsdirektor în Ministerul Federal al Economiei, A. von Mühlendahl, Ministerialrat în Ministerul Federal al Justiției, și A. Dittrich, Regierungsdirektor în acest minister, în calitate de agenți,

* Limba de procedură: germana.

- pentru Guvernul Regatului Unit, de S. Cochrane, de la Treasury Solicitor's Department, în calitate de agent,
- pentru Comisia Comunităților Europene, de B. Langeheine, membru al serviciului juridic, în calitate de agent,

având în vedere raportul de ședință,

după ascultarea observațiilor orale ale părților în ședința din 9 februarie 1993, în cursul căreia Deutsche Renault AG a fost reprezentată de H. Kroitzsch și de Graf von Luckner, avocat în Baroul din Hamburg, iar Guvernul Regatului Unit, de A. M. Silverleaf, barrister, în calitate de agent,

după ascultarea concluziilor avocatului general prezentate în ședința din 9 iunie 1993,

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Prin Ordonanța din 17 octombrie 1991, primită la Curte la 9 decembrie 1991, Bundesgerichtshof (Prima cameră civilă) a adresat, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, o întrebare preliminară privind interpretarea articolelor 30 și 36 din tratat, pentru a aprecia compatibilitatea cu aceste dispoziții a protecției unei denumiri constând într-o cifră transcrisă în litere într-o limbă a Comunității, alta decât cea a statului membru de import.
- 2 Această întrebare a fost adresată în cadrul unui litigiu între Deutsche Renault AG (denumită în continuare „Renault”), filială germană a unui constructor de automobile francez, și AUDI AG (denumită în continuare „AUDI”), constructor de automobile german, cu privire la utilizarea de către Renault a denumirii „Quadra”.
- 3 Din dosar reiese că întrebarea a fost adresată în cadrul normativ și factual care urmează.
- 4 Warenzeichengesetz (Legea germană privind mărcile, denumită în continuare „WZG”) nu permite înregistrarea, ca marcă, a semnelor numerice [WZG, articolul 4 alineatul (2) punctul 1] cu excepția cazului în care semnul în cauză s-a impus în comerț ca semn distinctiv al produselor pe care este aplicat [WZG, articolul 4 alineatul (3)]. În plus, titularul unei mărci nu poate împiedica un concurent să aplice pe mărfuri informații privind caracteristicile speciale ale acestora, cu condiția ca utilizarea acestor informații să nu fie făcută cu titlu de marcă (WZG, articolul 16). În final, o anumită prezentare („*Ausstattung*”), considerată în cercurile comerciale interesate ca fiind suficient de distinctivă, beneficiază de o protecție echivalentă, în fond, protecției unei mărci înregistrate (WZG, articolul 25).
- 5 AUDI a înscris marca „quattro” în registrul german al mărcilor în două rânduri. Societatea vinde sub această denumire începând din 1980 automobile cu patru roți motoare. La jumătatea lui martie 1988, Renault a pus în vânzare pe piața germană un automobil cu patru roți motoare, fabricat în Franța și comercializat deja în alte țări europene sub denumirea „*Espace Quadra*”.
- 6 În martie 1988, Renault a introdus la Deutsches Patentamt (Oficiul German pentru Proprietatea Industrială) o cerere de radiere a celor două mărci înregistrate de AUDI. Prin deciziile din 9 august și 11 octombrie 1990, Secția mărci din Deutsches Patentamt a radiat cele două mărci „quattro” pe motiv că o cifră, chiar și într-o limbă străină, nu poate fi

înregistrată și că denumirea în litigiu nu obținuse un nivel suficient de acceptare în momentul înregistrării. Acțiunea introdusă de AUDI împotriva acestor decizii a fost respinsă de către Bundespatentgericht, care a autorizat totuși un recurs – „*Rechtsbeschwerde*”. Bundespatentgericht a subliniat în special că termenul „quattro” trebuia să fie lăsat disponibil în calitate de termen italian pentru cifra patru, atât pentru comerțul interior, dar mai ales pentru importurile și exporturile din sectorul automobilelor, precum și că cifra „4” avea în publicitate sau pentru descrierea unui automobil o importanță care nu poate fi comparată cu nicio altă cifră în sectorul automobilelor.

- 7 În litigiul aflat la originea prezentei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare, AUDI dorește ca Renault să fie obligată să înceteze utilizarea denumirii „Quadra” și să îi plătească daune-interese. În acest scop, aceasta a declarat că denumirile „quattro” și „Quadra” pot crea confuzie și și-a întemeiat acțiunea atât pe drepturile pe care le-ar obține din înregistrarea mărcii, cât și pe drepturile pe care le-ar obține în temeiul articolului 25 din WZG, referitor la dreptul la „prezentare” („*Ausstattungsrecht*”). În situația din acțiunea principală, acest articol este invocat deoarece permite, în anumite condiții, protecția unei mărci neînregistrate.
- 8 AUDI a obținut câștig de cauză în primă instanță. În hotărârea din 30 noiembrie 1988, Landgericht München I (a șaptea cameră comercială) a subliniat în special existența unui risc de confuzie fonetică între „quattro” și „Quadra”, precum și a unui risc de confuzie conceptuală, cei doi termeni făcând aluzie la cifra „4” în legătură cu mărfuri identice, respectiv automobile cu patru roți motoare.
- 9 În apel, Oberlandesgericht München (Camera a șasea civilă) a respins acțiunea societății Renault prin Hotărârea din 21 septembrie 1989 (adică anterior deciziilor Deutsches Patentamt, la care se face trimitere la punctul 6 de mai sus). Instanța și-a întemeiat în esență decizia pe protecția prezentării și a considerat în special că pretențiile societății AUDI în această privință erau legitime și că nu era necesar să lase denumirea respectivă la dispoziția concurenților. Instanța a hotărât că sondajele prezentate de reclamantă demonstau că denumirea se impusese suficient pentru a fi protejată, din moment ce din acestea reieșea că 61,1 % din persoanele chestionate (în special între 79,8 % și 87,9 % dintre titularii de permise de conducere, proprietarii de automobile, șoferi, persoane interesate de piața automobilelor, persoane care intenționau să cumpere un automobil) cunoșteau denumirea „quattro” în legătură cu automobilele și că 51,2 % din public atribuia această denumire unui anumit constructor.
- 10 Renault a introdus un recurs la Bundesgerichtshof (denumit în continuare „BGH”). Contrar instanței de apel, acesta a considerat că cercurile specializate din construcția de automobile au un anumit interes ca cifra „4”, care este un semn descriptiv important în mai multe privințe în acest sector, să rămână la libera dispoziție a celor interesați, chiar și în versiunea italiană, al cărei sens este înțeles în general de către publicul german. BGH consideră că nivelul recunoașterii constatată de către instanța de apel nu este suficient pentru a crea un drept la protecția prezentării sau pentru a îndeplini condiția utilizării îndelungate a mărcii și că, prin urmare, denumirea „quattro” nu poate fi protejată în temeiul WZG decât în cazul în care se dovedește, în urma unei noi aprecieri a faptelor cauzei de către instanța care se pronunță cu privire la fond, că aceasta s-a impus în relațiile comerciale cu nivelul ridicat de recunoaștere necesar. În această privință, BGH declară că un nou raport de expertiză privind stadiul opiniei ar putea eventual să demonstreze acest nivel ridicat de recunoaștere.
- 11 BGH adaugă că, dacă se dovedește această recunoaștere, ar trebui să se admită că denumirea „quattro” prezintă un pronunțat caracter distinctiv și că necesită, în consecință, o protecție extinsă. În această ipoteză, ar trebui așadar să se constate existența unui risc de confuzie cu

denumirea „quattro” și, în consecință, să i se interzică societății Renault să o utilizeze ca marcă în Germania.

- 12 Întrucât Renault a susținut că această interdicție constituie o restrângere ilicită a comerțului intracomunitar, BGH a decis, pentru a aprecia necesitatea trimiterii cauzei la instanța care se pronunță cu privire la fond, care ar fi superfluă dacă interzicerea denumirii „Quadra” ar fi ilicită în sensul dreptului comunitar, să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Constituie o restrângere ilicită a comerțului intracomunitar în sensul articolelor 30 și 36 din Tratatul CEE interdicția impusă într-un stat membru A unei filiale stabilite în acest stat membru de către un constructor de automobile stabilit într-un stat membru B de a utiliza ca marcă denumirea «Quadra» pe care acest constructor a utilizat-o liber până în prezent în țara sa de origine și în străinătate pentru a desemna un automobil cu patru roți motoare, pe motiv că un alt constructor de automobile a pretins în statul membru A – în mod întemeiat, în conformitate cu legislația în vigoare în acest stat membru A – un drept la marcă («*Warenzeichenrecht*») și/sau un drept la «prezentare» («*Ausstattungsrecht*») în termenul «quattro», cu toate că acest termen reprezintă o cifră într-un alt stat membru și că, în orice caz, în alte state membre termenul pare în mod clar a avea aceeași semnificație și cu toate că cifra «4» desemnată de acest termen are un rol variat și important în construcția și comercializarea de automobile?”

- 13 Pentru o prezentare mai amplă a faptelor din acțiunea principală, a dispozițiilor naționale și comunitare în vigoare, a desfășurării procedurii, precum și a observațiilor scrise prezentate Curții, se face trimitere la raportul de ședință. Aceste elemente din dosar sunt reluate în cele ce urmează numai în măsura în care sunt necesare pentru raționamentul Curții.
- 14 Cu titlu introductiv, este necesar să se precizeze că termenul de transpunere a Primei directive 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 1989, L 40, p. 1, ediție specială în limba română: capitol 17 volum 01 p. 92 - 98) a fost reportat la 31 decembrie 1992 în temeiul articolului 1 din Decizia 92/10/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 (JO 1992, L 6, p. 35, ediție specială în limba română: capitol 17 volum 01 p. 119 - 119). Prin urmare, această directivă, care, pe de altă parte, nu vizează decât mărcile înregistrate și nu dreptul la protecția unei prezentări, nu este în niciun caz aplicabilă *ratione temporis* în prezenta cauză, care trebuie să fie examinată exclusiv cu privire la articolele 30 și 36 din tratat.
- 15 Întrebarea adresată ridică problema compatibilității unei reglementări naționale, precum cea contestată, cu dreptul comunitar dintr-un punct de vedere dublu: în primul rând, din punct de vedere al creării dreptului la denumire, în sensul că o asemenea reglementare ar permite acordarea unei protecții în temeiul dreptului mărcilor pentru denumirea „quattro”; în al doilea rând, din punct de vedere al exercitării dreptului, în sensul că această reglementare ar permite să se considere că există un risc de confuzie între denumirile „quattro” și „Quadra”.
- 16 Aceste două puncte trebuie să fie examinate pe rând.

Cu privire la crearea dreptului la denumirea „quattro”

- 17 Trebuie reamintit, în primul rând, că în temeiul dispozițiilor tratatului referitoare la libera circulație a mărfurilor, inclusiv articolul 30, sunt interzise între statele membre restricțiile cantitative la import, precum și orice măsuri cu efect echivalent. Cu toate acestea, articolul 36 prima teză precizează că aceste dispoziții nu se opun interdicțiilor sau restricțiilor la import, justificate pe motive de protecție a proprietății industriale și comerciale.

- 18 În conformitate cu a doua teză a articolului 36, interdicțiile și restricțiile vizate de prima teză nu trebuie „să constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o restricție mascată în comerțul dintre statele membre”.
- 19 După cum s-a pronunțat în Hotărârea din 14 decembrie 1979, Henn și Darby (34/79, Rec., p. 3795, punctul 21), obiectivul celei de-a doua teze din articolul 36 este de a împiedica restricțiile în comerț întemeiate pe motivele indicate în prima teză să fie deturnate de la scopul acestora și să fie utilizate astfel încât să creeze discriminări în privința mărfurilor originare din alte state membre sau să protejeze în mod indirect anumite produse naționale.
- 20 În continuare, ar trebui subliniat că în absența unei unificări în cadrul Comunității sau a unei apropieri a legislațiilor, stabilirea condițiilor și a normelor pentru protecția unui drept la proprietate intelectuală intră sub incidența legislației naționale, astfel cum a precizat Curtea în special în Hotărârea din 14 septembrie 1982, Keurkoop (144/81, Rec., p. 2853) și Hotărârea din 5 octombrie 1988, Volvo (238/87, Rec., p. 6211), cu privire la desene și modele, precum și în Hotărârea din 30 iunie 1988 Thetford (35/87, Rec., p. 3585), cu privire la brevete.
- 21 Din considerentele precedente rezultă că legislația națională este cea care determină condițiile de protecție a unei denumiri precum „quattro”, sub rezerva limitelor menționate la articolul 36 a doua teză.
- 22 În această privință, este necesar să se precizeze că legislația națională în cauză, în interpretarea pe care i-o dă instanța de trimitere, subordonează protecția unei denumiri precum „quattro” în temeiul dreptului mărcilor unor condiții foarte stricte.
- 23 Pe lângă limitările prevăzute de lege la înregistrarea ca marcă a unui semn numeric (a se vedea punctul 4 de mai sus), trebuie precizat că un semn neînregistrat nu este în general protejat decât dacă s-a impus în cercurile interesate, ceea ce înseamnă că publicul german trebuie să perceapă semnul ca indicând faptul că produsul care poartă semnul provine dintr-o anumită întreprindere. Acest caz nu este valabil decât atunci când majoritatea utilizatorilor au această percepție despre semn.
- 24 Acest nivel al recunoașterii semnului, prevăzut de BGH, trebuie să fie și mai mare atunci când este vorba despre un semn pentru care există un imperativ de disponibilitate, precum în cazul cifrei „4” în sectorul automobilelor. Ca urmare a importanței imperativului de disponibilitate, BGH consideră că nu este suficient nivelul recunoașterii care a fost dovedit până în acest punct.
- 25 De asemenea, aceste reguli se aplică și atunci când cifra este transcrisă într-o limbă străină, din moment ce această limbă este suficient de cunoscută în Germania.
- 26 În final, rezultă din articolul 16 din legea germană – de asemenea aplicabilă, prin analogie, dreptului la prezentare („*Ausstattungsrecht*”) – că protecția semnului nu poate împiedica un concurent să aplice pe produsele sale informații privind caracteristicile produsului în cauză – cu condiția ca aceste informații să nu fie folosite cu titlu de marcă. Denumirile descriptive în limbi străine se supun aceluiași reguli. Cu toate acestea, instanțele care au avut de soluționat litigiul din acțiunea principală au considerat că denumirea „Quadra” a fost utilizată în mod descriptiv.
- 27 Este necesar să se constate, în al doilea rând, că dosarul nu dovedește că un producător dintr-un alt stat membru nu poate beneficia în aceleași condiții de protecția acordată de dreptul

german la o marcă, înregistrată sau nu, ori că această protecție diferă în funcție de originea națională sau străină a produselor care poartă semnul în cauză.

- 28 În consecință, o reglementare națională precum cea contestată în acțiunea principală, care permite crearea unui drept exclusiv la utilizarea unei denumiri precum „quattro” în condițiile menționate anterior nu constituie nici o discriminare arbitrară, și nici o restricție mascată în comerțul intracomunitar.

Cu privire la riscul de confuzie între denumirile „quattro” și „Quadra”

- 29 Cu privire la exercitarea dreptului, Comisia susține că noțiunea de risc real de confuzie trebuie să fie interpretată strict pentru a nu restrânge libera circulație a mărfurilor mai mult decât este necesar pentru protecția mărcilor. Aceasta subliniază că fiind o excepție de la unul dintre principiile fundamentale ale pieței comune, articolul 36 nu admite restricții la libera circulație a mărfurilor decât în măsura în care aceste restricții sunt justificate de apărarea drepturilor care constituie obiectul specific al proprietății industriale sau comerciale în cauză.
- 30 Având în vedere aceste argumente, trebuie precizat mai întâi obiectul specific al dreptului mărcilor este de a proteja titularul mărcii împotriva riscurilor de confuzie de natură să permită terților să obțină profit nejustificat din reputația produselor titularului respectiv (a se vedea Hotărârea din 31 octombrie 1974, Centrafarm/Winthrop, 16/74, Rec., p. 1183, punctul 8 și Hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG GF, denumită HAG II, C-10/89, Rec., p. I-3711, punctul 14).
- 31 Trebuie precizat în continuare că stabilirea unor criterii pentru determinarea riscului de confuzie face parte dintre normele specifice protecției dreptului la marcă, norme care aparțin de dreptul intern, astfel cum s-a precizat anterior (punctul 20). Astfel cum a subliniat în mod întemeiat avocatul general la punctul 21 al concluziilor sale, dreptul la marcă, în calitate de drept exclusiv, și protecția împotriva semnelor care prezintă un risc de confuzie constituie în fond două fețe ale aceleiași monede: reducerea sau extinderea domeniului de aplicare a protecției împotriva riscului de confuzie nu înseamnă decât reducerea sau extinderea domeniului de aplicare a dreptului la marcă. În consecință, reglementarea celor două aspecte trebuie să provină dintr-o sursă unică și omogenă care, în situația actuală, este ordinea juridică internă.
- 32 Rezultă astfel că dreptul comunitar nu impune un criteriu de interpretare strictă a riscului de confuzie.
- 33 Cu toate acestea, trebuie reamintit că dreptul intern se subordonează limitelor prevăzute la articolul 36 a doua teză din tratat. Niciun element din dosar nu denotă că aceste limite au fost încălcate. În special, nimic nu denotă că instanțele germane dau o interpretare extensivă a noțiunii de confuzie în cazul în care este vorba despre protecția mărcii unui producător german, ori că dau o interpretare strictă a noțiunii respective atunci când este vorba despre protecția mărcii unui producător stabilit în alt stat membru.
- 34 În aceste condiții, o lege națională precum cea contestată, care permite exercitarea unui drept exclusiv la utilizarea unei denumiri precum „quattro” pentru a împiedica utilizarea unei denumiri precum „Quadra”, considerată a fi în măsură să creeze un risc de confuzie cu prima denumire, nu constituie nici o discriminare arbitrară și nici o restricție mascată în comerțul intracomunitar.

- 35 Comisia mai susține că mărcile compuse trebuie să fie considerate în ansamblu pentru a aprecia riscul de confuzie și că astfel, în prezenta cauză, este necesar să se țină seama de faptul că automobilele respective sunt comercializate cu denumirile respective de Espace Quadra și AUDI quattro.
- 36 În primul rând trebuie precizat că, în conformitate cu dreptul german, există un risc de confuzie între două semne nu numai atunci când cercurile interesate pot presupune, din greșeală, că produsele în cauză provin din aceeași întreprindere (risc de confuzie în sens strict), ci și atunci când presupunerea eronată privește existența, între întreprinderile în cauză, a unor legături structurale sau economice, precum un acord de licență care o autorizează pe una dintre acestea să fabrice un produs având caracteristici identice cu produsul celeilalte (risc de confuzie în sens larg).
- 37 Protecția acordată de dreptul intern împotriva acestui din urmă risc de confuzie nu poate fi cenzurată în temeiul dreptului comunitar, din moment ce aceasta corespunde obiectului specific al dreptului mărcilor care, astfel cum s-a precizat mai sus, este acela de a proteja titularul împotriva riscului de confuzie.
- 38 În continuare, trebuie remarcat că întrebarea dacă utilizarea termenilor „quattro” și „Quadra” în denumiri compuse precum „AUDI quattro” și „Espace Quadra” este suficientă pentru a exclude riscul de confuzie, în pofida nivelului ridicat de recunoaștere care ar fi eventual constatat cu privire la denumirea „quattro” este de competența instanței naționale.
- 39 Având în vedere considerentele precedente, este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că nu constituie o restrângere ilicită a comerțului intracomunitar, în sensul articolelor 30 și 36 din Tratatul CEE, interdicția impusă într-un stat membru A unei filiale, stabilite în acest stat membru, de către un constructor de automobile stabilit într-un stat membru B de a utiliza ca marcă denumirea „Quadra” pe care acest constructor a utilizat-o liber până în prezent în țara sa de origine și în străinătate pentru a desemna un automobil cu patru roți motoare, pe motiv că un alt constructor de automobile a pretins în statul membru A – în mod întemeiat, în conformitate cu legislația în vigoare în acest stat membru A – un drept la marcă („*Warenzeichenrecht*”) și/sau un drept la „prezentare” („*Ausstattungsrecht*”) în termenul „quattro”, cu toate că acest termen reprezintă o cifră într-un alt stat membru și că, în orice caz, în alte state membre termenul pare a avea în mod clar aceeași semnificație și cu toate că cifra „4” desemnată de acest termen are un rol variat și important în construcția și comercializarea de automobile.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 40 Cheltuielile efectuate de guvernul german, Guvernul Regatului Unit, precum și de Comisia Comunităților Europene, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări. Întrucât procedura are, în raport cu părțile din acțiunea principală, un caracter incidental față de procedura din fața instanței naționale, este de competența acestei instanțe să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive,

CURTEA,

pronunțându-se cu privire la întrebarea care i-a fost adresată de către Bundesgerichtshof, prin Ordonanța din 17 octombrie 1991, declară:

Nu constituie o restrângere ilicită a comerțului intracomunitar în sensul articolelor 30 și 36 din Tratatul CEE interdicția impusă într-un stat membru A unei filiale, stabilite în acest stat membru, de către un constructor de automobile stabilit într-un stat membru B de a utiliza ca marcă denumirea «Quadra» pe care acest constructor a utilizat-o liber până în prezent în țara sa de origine și în străinătate pentru a desemna un automobil cu patru roți motoare, pe motiv că un alt constructor de automobile pretinde în statul membru A – în mod întemeiat, în conformitate cu legislația în vigoare în acest stat membru A – un drept la marcă („Warenzeichenrecht”) și/sau un drept la „prezentare” („Ausstattungsrecht”) în termenul „quattro”, cu toate că acest termen reprezintă o cifră într-un alt stat membru și că în orice caz în alte state membre termenul pare a avea în mod clar aceeași semnificație și cu toate că cifra „4” desemnată de acest termen are un rol variat și important în construcția și comercializarea de automobile.

| | | | |
|--------------------|---------|---------------------|-----------------|
| Due | Mancini | Moitinho de Almeida | Díez de Velasco |
| | Edward | Joliet | Schockweiler |
| Rodríguez Iglesias | Zuleeg | Kapteyn | Murray |

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, 30 noiembrie 1993.

Grefier
J.-G. Giraud

Președinte
O. Due