

## PRESUDA SUDA

30. studenoga 1993.(\*)

„Slobodno kretanje robe – Pravo žiga”

U predmetu C-317/91,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku, na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u, koji je uputio Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) u postupku koji se pred tim sudom vodi između

**Deutsche Renault AG**

i

**AUDI AG,**

o tumačenju članaka 30. i 36. Ugovora o EEZ-u,

SUD,

u sastavu: O. Due, predsjednik, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco i D. A. O. Edward (predsjednici vijeća), R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn i J. L. Murray, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Tesauo,

tajnik: H.A. Rühl, glavni administrator,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

- za Deutsche Renault AG, H. Kroitzsch, *Rechtsanwalt*, Karlsruhe,
- za AUDI AG, M. Brandi-Dohrn, *Rechtsanwalt*, München,
- za njemačku vladu, J. Karl, *Regierungsdirektor* u Saveznom ministarstvu gospodarstva, i A. von Mühlendahl, *Ministerialrat*, i A. Dittrich, *Regierungsdirektor*, obojica iz Saveznog ministarstva pravosuđa, u svojstvu agenata,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, S. Cochrane, iz Treasury Solicitor's Departmenta, u svojstvu agenta,
- za Komisiju Europskih zajednica, B. Langeheine, član pravne službe, u svojstvu agenta,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu,

saslušavši usmena očitovanja na raspravi održanoj 9. veljače 1993., na kojoj su društvo Deutsche Renault AG zastupali H. Kroitzsch i Graf von Luckner, *Rechtsanwälte*, Hamburg, a vladu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske A. M. Silverleaf, *Barrister*, u svojstvu agenta,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 9. lipnja 1993.,

donosi sljedeću

## Presudu

- 1 Rješenjem od 21. studenog 1991., koje je Sud zaprimio 9. prosinca 1991., Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) (prvi građanski odjel), uputio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u prethodno pitanje o tumačenju članaka 30. i 36. Ugovora o EEZ-u kako bi mogao procijeniti je li zaštita oznake, koja se sastoji od broja zapisanog slovima na jeziku Zajednice, koji nije jezik države članice uvoza, u skladu s tim odredbama.
- 2 Pitanje je postavljeno u okviru spora između društva Deutsche Renault AG (dalje u tekstu: Renault), njemačkog društva kćeri francuskog proizvođača automobila, i društva AUDI AG (dalje u tekstu: AUDI), njemačkog proizvođača automobila, u pogledu uporabe oznake „Quadra” od strane društva Renault.
- 3 Iz spisa podnesenog Sudu proizlazi da je pitanje postavljeno u sljedećem činjeničnom i pravnom okviru.
- 4 Prema Warenzeichengesetz (njemački Zakon o žigovima; dalje u tekstu WZG), numeričke znakove nije moguće registrirati kao žigove (članak 4. stavak 2. točka 1. WZG-a), osim ako dotični žig u trgovini nije prihvaćen kao znak prepoznatljivosti proizvoda na kojima je otisnut (članak 4. stavak 3. WZG-a). Osim toga, nositelj žiga ne može spriječiti konkurenta da na svojim proizvodima koristi oznake koje opisuju posebne karakteristike tih proizvoda, pod uvjetom da te oznake ne upotrebljava kao žigove (članak 16. WZG-a). Konačno, vanjski izgled proizvoda (*Ausstattung*), koji se u poslovnom okružju smatra dovoljno razlikovnim također je zaštićen, u biti na isti način kao i registrirani žig (članak 25. WZG-a).
- 5 AUDI je dva puta upisao žig „Quattro” u njemački registar žigova. Od 1980. prodaje pod tom oznakom osobna vozila s pogonom na sva četiri kotača. Sredinom ožujka 1988. Renault je uveo na njemačko tržište motorno vozilo s pogonom na sva četiri kotača proizvedeno u Francuskoj, koje se već prodavalo u drugim europskim državama pod oznakom „Espace Quadra”.
- 6 U ožujku 1988. Renault je podnio zahtjev pri Deutsches Patentamt (Njemački ured za patente) za brisanje iz registra dva žiga koja je registrirao AUDI. Odlukama od 9. kolovoza i 11. listopada 1990. Odjel za žigove Njemačkog ureda za patente izbrisao je oba žiga „Quattro” iz registra zbog toga što brojka ne može biti registrirana čak ni kao

strana riječ i zato što u vrijeme registracije dotična oznaka nije stekla odgovarajući stupanj prepoznatljivosti u trgovini. Bundespatentgericht (Savezni patentni sud) je tužbu koju je pokrenulo društvo AUDI protiv tih odluka odbio, međutim žalbu za zaštitu zakonitosti je dozvolio (*Rechtsbeschwerde*). Bundespatentgericht (Savezni patentni sud) osobito je upozorio da riječ „Quattro” kao talijansku riječ za brojku četiri, treba ostaviti slobodnu za domaću trgovinu prvenstveno za potrebe uvoza i izvoza u automobilskom sektoru i da u svakom slučaju brojka četiri ima u oglašavanju ili u označavanju vozila značenje koje nije moguće usporediti ni s jednom drugom brojkom u automobilskom sektoru.

- 7 U sporu koji je doveo do ovog zahtjeva za prethodnu odluku, društvo AUDI zahtijeva da se društvu Renault naloži da prestane upotrebljavati oznaku „Quadra” i da mu plati odštetu. U tom smislu navodi da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u vezi s oznakama „Quattro” i „Quadra”, a svoj zahtjev temelji na pravima koja za njega proizlaze iz registracije žiga, kao i na pravu na vanjski izgled proizvoda (*Ausstattungsrecht*) iz članka 25. WZG-a. Tužitelj se u glavnom postupku poziva na taj članak jer on pod određenim uvjetima dozvoljava zaštitu neregistriranog žiga.
- 8 AUDI je bio uspješan u prvom stupnju. U svojoj odluci od 30. studenog 1988. Landgericht München I (Zemaljski sud u Münchenu I) (sedmo vijeće za trgovačke predmete) upozorio je osobito na postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu na fonetskoj kao i konceptualnoj razini u vezi s riječima „Quattro” i „Quadra”; oba pojma upućuju na broj 4 za iste proizvode, odnosno motorna vozila s pogonom na sva četiri kotača.
- 9 Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) (šesto vijeće za građanske predmete) je presudom od 21. rujna 1989. (što znači prije odluka Deutsches Patentamt iz točke 6. gore) odbio žalbu društva Renault. Temeljio je svoju odluku prvenstveno na zaštiti vanjskog izgleda i smatrao je osobito da su zahtjevi društva AUDI koji se na tome temelje opravdani te da nema potrebe tu oznaku ostaviti na raspolaganju konkurentima. Rezultati istraživanja javnog mnijenja koja je proveo tužitelj pokazali su prepoznatljivost u trgovini koja je potrebna da bi se oznaka zaštitila, jer je 61,1 % ispitanih osoba (i, točnije, između 79,8 i 87,9 % vlasnika vozačkih dozvola, vlasnika motornih vozila, vozača, osoba zainteresiranih za trgovinu motornim vozilima i osoba koje razmišljaju o kupnji vozila) poznavalo oznaku „Quattro” u vezi s motornim vozilima, a 51,2 % javnosti pripisivalo je tu oznaku određenom proizvođaču.
- 10 Renault se žalio u kasacijskom postupku pred Bundesgerichtshofom (Savezni vrhovni sud) (dalje u tekstu: BGH), koji je za razliku od žalbenog suda zaključio da specijalizirani krugovi u proizvodnji motornih vozila imaju određen interes da se brojka „4”, koja je bitna za taj sektor u brojnim aspektima, u svojem verbalnom obliku ostavi slobodna za opću uporabu, čak i u talijanskoj verziji, čije je značenje široko prihvaćeno u Njemačkoj. Opseg prepoznatljivosti koji je ustanovio žalbeni sud nije dovoljan da se potvrdi pravo na vanjski izgled proizvoda ili za ispunjavanje uvjeta produljene uporabe žiga. Slijedom toga oznaka „Quattro” može biti zaštićena u smislu WZG-a samo ako se na temelju nove ocjene činjenica koju provede sud pokaže da je oznaka stekla zahtijevanu visoku razinu prepoznatljivosti u trgovini. Novo istraživanje javnog mnijenja moglo bi otkriti takvu visoku razinu prepoznatljivosti.

- 11 BGH dodaje da bi, ako se prepoznatljivost dokaže, trebalo priznati da je oznaka „Quattro” stekla jaki razlikovni karakter i da slijedom toga ta oznaka treba veću zaštitu. Iz te pretpostavke proizlazi da vjerojatnost dovođenja u zabludu u vezi s oznakom „Quadra” postoji i da se slijedom toga društvu Renault treba zabraniti da je koristi kao žig u Njemačkoj.
- 12 S obzirom na to da je društvo Renault smatralo da je takva zabrana nezakonito ograničenje trgovine u Zajednici, BGH je odlučio Sudu uputiti prethodno pitanje kako bi mogao odlučiti hoće li radi daljnjeg pojašnjavanja činjenica predmet vratiti sudu koji meritorno odlučuje o zahtjevu, što bi bilo nepotrebno ako bi zabrana korištenja oznake „Quadra” bila nezakonita na temelju prava Zajednice. Pitanje glasi kako slijedi:
- „Predstavlja li to nezakonito ograničenje trgovine unutar Zajednice u smislu članaka 30. i 36. Ugovora o EEZ-u, ako se u državi članici A društvu kćeri proizvođača automobila iz države članice B zabrani uporaba oznake 'Quadra' kao žiga, koju je proizvođač dotada slobodno koristio za vozila s pogonom na sva četiri kotača, u svojoj državi i drugdje, zbog toga što se drugi proizvođač automobila u državi članici A valjano poziva, na temelju prava koje se primjenjuje u toj državi članici, na pravo na žig (*Warenzeichenrecht*) i/ili pravo na vanjski izgled proizvoda (*Ausstattungsrecht*) za riječ 'quattro', iako ta riječ u drugoj državi članici označava brojku i to je značenje jasno prepoznatljivo i u drugim državama članicama, i iako brojka '4' opisana tim izrazom ima raznoliku i značajnu ulogu u proizvodnji i prodaji automobila?”
- 13 Za potpuniji prikaz činjenica u glavnom postupku, tijeka postupka i pisanih očitovanja podnesenih Sudu upućuje se na izvještaj za raspravu. Ti dijelovi spisa u nastavku se spominju ili razmatraju samo u mjeri u kojoj je to potrebno za obrazloženje odluke Suda.
- 14 Najprije treba upozoriti da je rok za prenošenje Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989 L 40, str. 1.) produljen do 31. prosinca 1992. člankom 1. Odluke Vijeća od 19. prosinca 1991. (SL 1992 L 6, str. 35.). Ta direktiva, koja se uostalom odnosi samo na registrirane žigove, a ne na pravo na vanjski izgled proizvoda, stoga se zbog kasnijeg početka stupanja na snagu ne može nikako primjenjivati na ovaj predmet o kojem treba odlučiti isključivo u okviru članaka 30. i 36. Ugovora o EEZ-u.
- 15 Pitanje upućeno Sudu otvara problem sukladnosti nacionalnog zakonodavstva, kao što je ono u glavnom predmetu, s pravom Zajednice s dvostrukog stajališta: najprije sa stajališta uspostavljanja prava na oznaku, jer bi takve pravne odredbe omogućavale da se oznaka „Quattro” zaštiti u okviru zakona o žigovima, i drugo, sa stajališta ostvarivanja tog prava, jer prema tim pravnim odredbama može se pretpostaviti da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u vezi s oznakama „Quattro” i „Quadra”.
- 16 Ta je dva stajališta potrebno proučiti odvojeno.

### **Uspostavljanje prava na oznaku „Quattro”**

- 17 Najprije je potrebno upozoriti da prema odredbama Ugovora o EEZ-u o slobodnom kretanju robe, među kojima je i članak 30., količinska ograničenja uvoza i sve mjere s istovrsnim učinkom zabranjene su između država članica. Međutim, prema prvoj rečenici članka 36., te odredbe ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza koji su opravdani razlozima zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva.
- 18 U skladu s drugom rečenicom članka 36., zabrane i ograničenja spomenuta u prvoj rečenici ne smiju „biti sredstvo samovoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među državama članicama.” [neslužbeni prijevod]
- 19 Kao što je Sud presudio u presudi od 14. prosinca 1979., Henn i Darby, C-34/79, Zb., str. 3795. u točki 21., svrha druge rečenice članka 36. je spriječiti ograničenja trgovine unutar Zajednice koja su utemeljena na osnovama spomenutim u prvoj rečenici članka 36., da se zlopotrebljavaju na način koji stvara diskriminaciju u pogledu proizvoda iz drugih država članica ili indirektno štite određene nacionalne proizvode.
- 20 Potrebno je također naglasiti da u odsutnosti jedinstvenih pravila u okviru Zajednice ili usklađivanja zakonodavstava, utvrđivanje uvjeta i načina za zaštitu intelektualnog vlasništva ovisi o nacionalnim propisima kao što je Sud presudio osobito u presudama od 14. rujna 1982., Keurkoop , C-144/81, Zb., str. 2853. i od 5. listopada 1988., Volvo, C-238/87, Zb., str. 6211. u pogledu nacrti i modela, i u presudi od 30. lipnja 1988., Thetford, C-35/87, Zb., str. 3585. u pogledu patenata.
- 21 Slijedom toga proizlazi da uvjete za zaštitu oznake „Quattro” određuje nacionalno pravo podložno ograničenjima koja određuje druga rečenica članka 36.
- 22 U vezi s tim je potrebno najprije upozoriti da nacionalno zakonodavstvo o kojem je riječ, prema tumačenju koje daje sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku, utvrđuje vrlo stroge uvjete za zaštitu oznake kao što je „Quattro” u okviru prava o žigovima.
- 23 Osim zakonskih ograničenja za registraciju brojke kao žiga (vidjeti točku 4. gore), neregistrirani žig je u načelu zaštićen samo ako je stekao prepoznatljivost u trgovini, tj. ako njemačka javnost doživljava znak kao da upućuje na to da proizvodi koji nose taj znak potječu od određenog poduzeća. To vrijedi samo ako velika većina potrošača ima takav dojam.
- 24 Takav stupanj prepoznatljivosti znaka, koji zahtijeva BGH, mora biti još veći ako se, kao što je slučaj s brojkom „4” u automobilskom sektoru, radi o simbolu koji mora ostati raspoloživ za uporabu. S obzirom na važnost imperativa raspoloživosti, BGH smatra da je do sada dokazana razina prepoznatljivosti nedostatna.
- 25 Osim toga, ta se pravila primjenjuju također gdje je brojka predstavljena riječima na stranom jeziku, ako je taj jezik dovoljno poznat u Njemačkoj.
- 26 Konačno iz članka 16. WZG-a koji se također po analogiji primjenjuje na pravo na vanjski izgled proizvoda (*Ausstattungsrecht*) proizlazi da zaštita znaka konkurentu ne zabranjuje uporabu oznaka koje opisuju karakteristike dotičnog proizvoda, ako se te oznake ne upotrebljavaju kao žigovi. Ista pravila se primjenjuju na opisne oznake na

stranim jezicima. Međutim, sudovi koji su morali odlučiti o sporu u glavnom postupku nisu smatrali da se oznaka „Quadra” koristila na opisan način.

- 27 Na drugom mjestu je potrebno istaknuti da iz spisa ne proizlazi da proizvođač iz druge države članice ne bi mogao pod jednakim uvjetima uživati zaštitu koju njemačko pravo dodjeljuje registriranim ili neregistriranim žigovima ili da bi ta zaštita mogla biti različita ovisno o tome jesu li proizvodi koji nose taj znak domaći ili strani.
- 28 Stoga nacionalno zakonodavstvo kao što je ono u predmetu u glavnom postupku, koje dozvoljava uspostavljanje isključivog prava na uporabu oznake kao što je „Quattro”, u navedenim okolnostima ne predstavlja ni proizvoljnu diskriminaciju ni prikriveno ograničenje trgovine unutar Zajednice.

### **Vjerojatnost dovođenja u zabludu u vezi s oznakama „Quattro” i „Quadra”**

- 29 U pogledu ostvarivanja prava, Komisija navodi da se pojam stvarne vjerojatnosti dovođenja u zabludu mora strogo tumačiti kako bi se izbjeglo sprječavanje slobodnog kretanja robe više nego što je potrebno za zaštitu žigova. Naglašava da kao iznimku od temeljnog načela zajedničkog tržišta članak 36. dozvoljava ograničenja slobodnog kretanja robe samo onoliko koliko su ta ograničenja opravdana zaštitom prava koja predstavljaju poseban predmet industrijskog ili komercijalnog vlasništva o kojem je riječ.
- 30 S obzirom na te argumente, valja upozoriti najprije da je poseban predmet žigovnog prava zaštita nositelja žiga od vjerojatnosti dovođenja u zabludu takve naravi da trećim osobama omogućuje da nezakonito iskoriste ugled proizvoda tog nositelja žiga (vidjeti presude od 31. listopada 1974., Centrafarm/Winthrop, C-16/74, Zb., str. 1183., t. 8. i od 17. listopada 1990., HAG GF (HAG II), C-10/89, Zb., str. I-3711., t. 14.).
- 31 Nadalje valja upozoriti da je donošenje kriterija za utvrđivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu dio načina zaštite prava na žig koja su, kao što je već navedeno (u točki 20. ove presude), stvar nacionalnog prava. Naime, kao što je nezavisni odvjetnik ispravno istaknuo u točki 21. svojeg Mišljenja, pravo koje proizlazi iz žiga kao isključivo pravo i zaštita u odnosu na znakove koji mogu dovesti u zabludu, dvije su strane iste medalje: smanjenje ili proširenje opsega zaštite protiv vjerojatnosti od dovođenja u zabludu ne služi ničemu drugom nego da se smanji ili proširi opseg prava žiga. Oba aspekta slijedom toga moraju biti uređena na temelju jednog i jedinstvenog izvora prava, a to je u ovom slučaju nacionalno pravo.
- 32 Pravo Zajednice stoga ne utvrđuje nikakve stroge kriterije za tumačenje pojma vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- 33 Međutim, valja upozoriti da nacionalno pravo podliježe ograničenjima koja su utvrđena u drugoj rečenici članka 36. Ugovora. Iz spisa ne proizlazi da je došlo do prekoračenja tih ograničenja. Osobito ništa ne ukazuje na to da njemački sudovi tumače pojam dovođenja u zabludu šire kada se radi o zaštiti žiga njemačkog proizvođača, a zatim isti pojam tumače uže kada se radi o zaštiti žiga proizvođača iz druge države članice.

- 34 U tim okolnostima, nacionalno zakonodavstvo kao što je ono u glavnom postupku, koje omogućava ostvarivanje isključivog prava na uporabu oznake kao što je „Quattro” kako bi se spriječila uporaba oznake kao što je „Quadra”, za koju se pretpostavlja da bi mogla stvoriti vjerojatnost dovođenja u zabludu u vezi s prvom oznakom, ne predstavlja ni proizvoljnu diskriminaciju ni prikriveno ometanje trgovine unutar Zajednice.
- 35 Komisija nadalje tvrdi da, kako bi se procijenila vjerojatnost dovođenja u zabludu, složeni se žigovi moraju razmatrati kao cjelina, tako da je ovom slučaju potrebno uzeti u obzir činjenicu da se dotična vozila stavljaju na tržište pod oznakama „Espace Quadra” i „AUDI Quattro”.
- 36 Najprije valja istaknuti da prema njemačkom pravu vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji ne samo onda kad zainteresirana javnost može pogrešno pretpostaviti da dotični proizvodi potječu od jednog te istog poduzeća (izravan vjerojatnost dovođenja u zabludu), već i kad se pogrešna pretpostavka odnosi na postojanje organizacijske ili ekonomske povezanosti između dotičnih poduzeća, kao što je na primjer sporazum o licenci koji jednom dopušta proizvoditi proizvod koji ima jednake karakteristike kao proizvod drugoga (vjerojatnost dovođenja u zabludu u širem smislu).
- 37 Ne može biti niti jedne iznimke na temelju prava Zajednice u pogledu zaštite koju protiv vjerojatnosti dovođenja u zabludu odobrava nacionalno pravo, jer se radi o posebnom predmetu žigovnog prava koji je, kao što je gore navedeno, zaštita nositelja žiga protiv vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- 38 Na nacionalnom sudu je da odluči je li uporaba riječi „Quattro” i „Quadra” u složenim oznakama kao što su „AUDI Quattro” i „Espace Quadra” dovoljna da isključi vjerojatnost dovođenja u zabludu, čak i ako se ustanovi da je oznaka „Quattro” stekla visoku razinu prepoznatljivosti.
- 39 Uzimajući u obzir gore navedena razmatranja, na postavljeno pitanje treba odgovoriti da zabrana da se u državi članici A društvu kćeri proizvođača automobila iz države članice B zabrani uporaba oznake „Quadra” kao žiga, koju je proizvođač do tada koristio bez ograničenja za vozila s pogonom na sva četiri kotača, u svojoj državi i drugdje, zbog toga što se drugi proizvođač automobila u državi članici A valjano poziva, na temelju prava koje se primjenjuje u državi članici A, na pravo na žig (*Warenzeichenrecht*) i/ili pravo na vanjski izgled proizvoda (*Ausstattungsrecht*) za riječ „Quattro”, iako ta riječ u drugoj državi članici označava brojku i to je značenje jasno prepoznatljivo i u drugim državama članicama, i iako brojka „4” opisana tim izrazom ima raznoliku i značajnu ulogu u proizvodnji i prodaji automobila, ne predstavlja nezakonito ograničenje trgovine unutar Zajednice u smislu članaka 30. i 36. Ugovora o EEZ-u.

### **Troškovi**

- 40 Troškovi njemačke vlade i vlade Ujedinjene Kraljevine te Komisije Europskih zajednica, koje su podnijele očitovanja Sudu ne naplaćuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog,

SUD,

kao odgovor na pitanja koja mu je Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) uputio odlukom od 21. studenog 1991., odlučuje:

**Zabrana da se u državi članici A društvu kćeri proizvođača automobila iz države članice B zabrani uporaba oznake „Quadra” kao žiga, koju je proizvođač do tada koristio bez ograničenja za vozila s pogonom na sva četiri kotača, u svojoj državi i drugdje, zbog toga što se drugi proizvođač automobila u državi članici A valjano poziva, na temelju prava koje se primjenjuje u državi članici A, na pravo na žig (*Warenzeichenrecht*) i/ili pravo na vanjski izgled proizvoda (*Ausstattungsrecht*) za riječ „Quattro”, iako ta riječ u drugoj državi članici označava brojku i to je značenje jasno prepoznatljivo i u drugim državama članicama, i iako brojka „4” opisana tim izrazom ima raznolik i značajnu ulogu u proizvodnji i prodaji automobila, ne predstavlja nezakonito ograničenje trgovine unutar Zajednice u smislu članaka 30. i 36. Ugovora o EEZ-u.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg 30. studenoga 1993.

[Potpisi]

---

\* Jezik postupka: njemački