

HOTĂRÂREA CURȚII
DIN 8 FEBRUARIE 1971¹

Cauza 40/70

**Sirena S.R.L.
împotriva
Eda S.R.L. și alora
(cerere pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare,
formulată de Tribunale civile e penale din Milano)**

În cauza 40/70,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, de către Tribunale civile e penale din Milano, pentru pronunțarea, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe între

SIRENA S.R.L.

și

**EDA S.R.L.,
FIORENZA FERRARI,
TERESA FORMAGGIA,
PIETRO GRUGNI,
MARIO BIRAGHI,
NATALE MAPPI,
SERGIO PUPPO,
NOVIMPEX S.R.L.,**

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolelor 85 și 86 din Tratatul CEE,

CURTEA,

constituită din R. Lecourt, președinte, A. M. Donner și A. Trabucchi, președinți de cameră, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore și H. Kutscher (raportor), judecători,

avocat general: A. Dutheillet de Lamothe

grefier: A. Van Houtte

pronunță prezenta

HOTĂRÂRE

¹ Limba de procedură: italiana.

1 Întrucât, prin ordonanța din 12 iunie 1970, primită la Curtea de Justiție la 31 iulie 1970, Tribunalele civile e penale din Milano a adresat, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, două întrebări privind interpretarea articolelor 85 și 86 din tratatul menționat;

Întrucât, în conformitate cu aceste întrebări, Curtea este invitată să se pronunțe dacă articolele 85 și 86 din tratat „[...] se aplică sau nu efectelor care decurg dintr-un contract de cesiune de marcă, încheiat anterior datei intrării în vigoare a tratatului” și dacă trebuie interpretate „în sensul că îl împiedică pe titularul unei mărci înregistrate conform legii într-un stat membru să își exercite dreptul absolut corespunzător de a interzice terților să importe din alte țări ale Comunității produse care poartă aceeași marcă, aplicată conform legii în locul de origine”;

2 Întrucât din dosarul transmis rezultă că acel contract la care se referă instanța națională este un acord din 1937 în conformitate cu care o întreprindere americană, titulară a unei mărci pentru o cremă cosmetică și medicamentoasă pe care o produce, a „vândut, cedat și transferat [...] toate drepturile, titlurile și interesele asupra mărcii respective”, în ceea ce privește teritoriul italian, unei societăți italiene care, de atunci, a produs și comercializat pe piața din această țară o cremă purtând aceeași marcă înregistrată în conformitate cu legislația italiană;

Întrucât din dosar rezultă, de asemenea, că acțiunea principală a fost intentată de către societatea italiană pentru contrafacerea mărcii și pentru a obține interzicerea distribuției, pe teritoriul italian, a unei creme de aceeași natură importată din Republica Federală Germania și care poartă marca pe care o contestă, aplicată de către producătorul german, care a încheiat cu întreprinderea americană un acord similar valabil pe teritoriul german;

3 Întrucât întrebarea adresată urmărește să afle dacă, presupunând că legislația națională recunoaște dreptul titularului unei mărci de a se opune unor importuri din alte state membre, norma comunitară aduce atingere domeniului de aplicare a acestui drept;

4 Întrucât articolul 85 și următoarele din tratat nu se pronunță cu privire la raporturile dintre regimul comunitar al concurenței și legislațiile naționale referitoare la proprietatea industrială și comercială, în special la dreptul la marcă;

Întrucât, pe de altă parte, din moment ce normele naționale referitoare la protecția proprietății industriale și comerciale nu au fost încă unificate în cadrul Comunității, caracterul național al acestei protecții poate crea obstacole atât pentru libera circulație a produselor de marcă, cât și pentru regimul comunitar al concurenței;

5 Întrucât, în domeniul dispozițiilor referitoare la libera circulație a produselor, interdicțiile și restricțiile la import justificate pe motive de protecție a proprietății industriale și comerciale sunt admise prin articolul 36, dar sub rezerva expresă că acestea „nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o restricție mascată în comerțul dintre statele membre”;

Întrucât articolul 36, deși se referă la capitolul privind restricțiile cantitative la schimburile comerciale între statele membre, se inspiră dintr-un principiu care poate găsi aplicare, de asemenea, în domeniul concurenței în sensul că, chiar dacă existența drepturilor recunoscute de legislația unui stat membru în domeniul proprietății industriale și comerciale nu este afectată de articolele 85 și 86 din tratat, exercitarea acestora poate intra totuși sub incidența interdicțiilor impuse prin aceste dispoziții;

6 Întrucât, de altfel, considerații similare sunt exprimate la articolul 3 din Regulamentul nr. 67/67/CEE al Comisiei, în conformitate cu care exceptarea prevăzută la articolul 1 alineatul (1) din acest regulament „nu se aplică [...], în special atunci când părțile contractante exercită

drepturi de proprietate industrială pentru a împiedica fie aprovizionarea comercianților sau a consumatorilor din alte părți ale pieței comune cu produse prevăzute în contract, marcate și comercializate conform legii, fie vânzarea produselor menționate de către revânzători sau utilizatori pe teritoriul _ reglementat prin contract”;

întrucât, de fapt, deși rezultă din considerentul al nouălea din preambul că regulamentul menționat nu a înțeles prin aceasta „să prejudicieze ... raporturile existente între dreptul concurenței și drepturile de proprietate industrială”, același considerent exprimă totodată intenția de a nu „admita ca drepturile de proprietate industrială ... să fie exercitate în mod abuziv în vederea creării unei protecții teritoriale absolute”;

7 întrucât exercitarea dreptului la marcă poate, în special, să contribuie la segmentarea piețelor și să aducă astfel atingere liberei circulații a mărfurilor între state, esențială pentru piața comună;

întrucât, de altfel, dreptul la marcă poate fi diferențiat în această privință de alte drepturi de proprietate industrială și comercială prin aceea că elementele protejate de acestea sunt cel mai adesea de un interes și o valoare superioare celor care decurg dintr-o simplă marcă;

8 întrucât cererea pentru interpretare urmărește, în primul rând, să determine în ce condiții exercitarea drepturilor la marcă poate constitui o încălcare a interdicției formulate la articolul 85 alineatul (1);

9 întrucât, în conformitate cu această dispoziție, sunt interzise ca fiind incompatibile cu piața comună „orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate” care pot aduce atingere comerțului dintre statele membre și care au ca obiect sau efect denaturarea concurenței;

întrucât dreptul la marcă, ca statut legal, nu deține în sine elementele contractuale sau de concertare avute în vedere la articolul 85 alineatul (1);

întrucât, cu toate acestea, exercitarea acestui drept ar putea intra sub incidența interdicțiilor din tratat de fiecare dată când ar apărea ca fiind obiectul, mijlocul sau efectul unei practici restrictive;

întrucât atunci când exercitarea unui drept la marcă are loc în temeiul unor cesiuni către utilizatori din unul sau mai multe state membre, trebuie să se stabilească în fiecare caz dacă această exercitare determină o situație care intră sub incidența interdicțiilor de la articolul 85;

10 întrucât situațiile în cauză pot rezulta în special din acorduri restrictive între titularii mărcii sau succesorii acestora în drepturi, care le-ar permite să împiedice importurile din alte state membre;

întrucât juxtapunerea cesiunilor către utilizatori diferiți ai drepturilor naționale la marcă care protejează același produs ajung să reconstituie frontierele impenetrabile între state, o astfel de practică poate afecta comerțul între state și să denatureze concurența pe piața comună;

întrucât situația ar fi diferită dacă, pentru a evita orice partajare a pieței, acordurile referitoare la utilizarea drepturilor naționale pentru aceeași marcă ar apărea în condiții care ar putea concilia exercitarea generalizată a drepturilor la marcă la scară comunitară cu respectarea condițiilor concurenței și a unității pieței care au o asemenea importanță pentru piața comună,

încât nerespectarea acestora este sancționată prin articolul 85 cu declararea nulității de plin drept;

11 Întrucât articolul 85 se aplică, prin urmare, în măsura în care sunt împiedicate, prin invocarea dreptului la marcă, importurile de produse originare din diferite state membre purtând aceeași marcă ca urmare a faptului că titularii lor au achiziționat această marcă sau dreptul de a o utiliza, în temeiul fie al acordurilor încheiate între ei, fie al acordurilor încheiate cu terți;

întrucât aplicabilitatea articolului 85 nu este împiedicată de circumstanța că, în temeiul legislației naționale, drepturile la marcă își pot avea izvorul în circumstanțe de drept sau de fapt, altele decât acordurile menționate anterior, precum înregistrarea mărcii sau utilizarea netulburată a acesteia;

12 Întrucât, în cazul în care practicile restrictive au luat naștere anterior datei intrării în vigoare a tratatului, este necesar și suficient ca acestea să continue să producă efecte ulterior datei respective;

13 Întrucât, pentru ca o practică restrictivă să intre sub incidența articolului 85 alineatul (1), aceasta trebuie să aducă atingere în mod vizibil comerțului între statele membre și să restricționeze concurența în cadrul pieței comune;

14 Întrucât cererea pentru interpretare urmărește să stabilească în ce condiții exercitarea unui drept la marcă este incompatibilă cu piața comună și interzisă în temeiul articolului 86 din tratat;

15 Întrucât din formularea acestei dispoziții rezultă că fapta pe care o interzice presupune întrunirea a trei condiții: existența unei poziții dominante, utilizarea abuzivă a acestei poziții și posibilitatea ca schimburile comerciale între state să fie afectate de aceasta;

16 Întrucât mai întâi trebuie să se constate că titularul unei mărci nu deține o „poziție dominantă” în sensul articolului 86 prin simplul fapt că este în măsură să interzică terților să comercializeze, pe teritoriul unui stat membru, produse purtând aceeași marcă;

întrucât din moment ce acest articol impune ca poziția pe care o are în vedere să se extindă cel puțin asupra unei „părți semnificative” a pieței comune, trebuie, de asemenea, ca titularul menționat să aibă puterea de a se opune menținerii unei concurențe efective pe o parte semnificativă a pieței de luat în considerare, având în vedere în special eventuala existență, precum și poziția producătorilor sau distribuitorilor care comercializează mărfuri similare sau substituibile;

17 Întrucât în ceea ce privește utilizarea abuzivă a unei poziții dominante, în cazul în care nivelul prețului produsului nu este necesar și suficient pentru a dovedi un astfel de abuz, acesta poate totuși, prin dimensiunea sa și în absența unor justificări obiective, să constituie un indiciu determinant;

Cu privire la cheltuielile de judecată

18 Întrucât cheltuielile efectuate de către Comisie și Guvernul Regatului Țărilor de Jos, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări și întrucât procedura are, în raport cu părțile în 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,

având în vedere actele de procedură;

după ascultarea raportului judecătorului raportor;

după ascultarea observațiilor orale ale părților în acțiunea principală și ale Comisiei Comunităților Europene;

după ascultarea concluziilor avocatului general;

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 36, 85, 86 și 177;

având în vedere Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Comunității Economice Europene;

având în vedere Regulamentul de procedură al Curții de Justiție a Comunităților Europene,

CURTEA,

pronunțându-se cu privire la întrebările care i-au fost adresate de Tribunale civile e penale din Milano, prin ordonanța acestei instanțe din 12 iunie 1970, hotărăște:

- 1.(a) **Articolul 85 din tratat se aplică atunci când sunt împiedicate, prin invocarea dreptului la marcă, importurile de produse originare din diferite state membre purtând aceeași marcă din cauza faptului că titularii lor au dobândit această marcă sau dreptul de a o utiliza, fie în temeiul unor acorduri încheiate între ei, fie în temeiul unor acorduri încheiate cu terți;**
- (b) **În cazul în care acordurile menționate anterior au fost încheiate anterior datei intrării în vigoare a tratatului, este necesar și suficient să continue să producă efecte ulterior acestei date;**
- 2.(a) **Titularul unei mărci nu deține o poziție dominantă în sensul articolului 86 din tratat prin simplul fapt că este în măsură să interzică terților să comercializeze, pe teritoriul unui stat membru, produse purtând aceeași marcă. Trebuie, de asemenea, ca acest titular să dețină puterea de a se opune menținerii unei concurențe efective pe o parte semnificativă a pieței de luat în considerare;**
- (b) **În cazul în care nivelul prețului unui produs nu este necesar și suficient pentru a dovedi abuzul de o poziție dominantă în sensul articolului menționat anterior, acesta poate totuși, prin dimensiunea sa și în absența unor justificări obiective, să constituie un indiciu determinant.**

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 18 februarie 1971.

Lecourt

Donner

Trabucchi

Monaco

Mertens de Wilmars

Pescatore

Kutscher

Luxemburg, 18 februarie 1971.

Grefier
A. Van Houtte

Pentru Președinte
A. M. Donner
Președinte de cameră