

HOTĂRÂREA CURȚII  
DIN 22 IUNIE 1976<sup>1</sup>

**Societatea Terrapin (Overseas) Ltd.**  
**împotriva societății Terranova Industrie CA Kapferer & Co.**

**(cerere pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare,  
formulată de Bundesgerichtshof)**

„Dreptul la marcă și denumirea comercială”

**Cauza 119/75**

În cauza 119/75

având ca obiect cererea adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE de către Bundesgerkhtshof (Curtea Federală de Justiție) pentru pronunțarea, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

SOCIETATEA TERRAPIN (OVERSEAS) LTD., cu sediul în Bletchley/  
Buckinghamshire (Regatul Unit),

și

SOCIETATEA TERRANOVA INDUSTRIE CA KAPFERER & Co., cu sediul în  
Freihung/ Haut Palatinat (Republica Federală Germania),

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea dispozițiilor din Tratatul CEE referitoare la libera circulație a mărfurilor, în special a articolelor 30 și 36, având în vedere dreptul mărcilor,

**CURTEA,**

constituită din domnii R. Lecourt, președinte, H. Kutscher și A. O’Keeffe, președinți de cameră, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen și F. Capotorti, judecători,

avocat general: H. Mayras

grefier: A. Van Houtte

pronunță prezenta

**HOTĂRÂRE**

1 Întrucât, prin ordonanța din 31 octombrie 1975, primită la grefa Curții la 5 decembrie 1975, Bundesgerichtshof a adresat, în temeiul articolului 177 din tratat, următoarea

---

<sup>1</sup> Limba de procedură: germana.

întrebare referitoare la raportul dintre dispozițiile din tratat referitoare la libera circulație a mărfurilor și protecția asigurată de legislațiile naționale dreptului la marcă și a denumirii comerciale:

„Este compatibil cu dispozițiile referitoare la libera circulație a mărfurilor (articolele 30 și 36 din Tratatul CEE) faptul că, întemeindu-se pe dreptul său la marcă și pe denumirea sa comercială existente într-un stat membru A, o întreprindere stabilită în acest stat se opune importului de mărfuri similare provenind de la o întreprindere stabilită într-un stat membru B, în cazul în care acestor li s-a acordat în mod legal în statul B o denumire care ar putea crea confuzii cu marca și denumirea comercială care sunt protejate în țara A pentru întreprinderea stabilită acolo, atunci când nu este nicio legătură între cele două întreprinderi, în cazul în care drepturile lor naționale la marcă sunt generate separat și independent unul de altul (fără a avea origine comună) și în cazul în care în prezent nu mai există nici subordonarea economică sau juridică între cele două întreprinderi?”

2 întrucât din ordonanța de trimitere rezultă că reclamanta în acțiunea principală - pârâta în revizuire – este în Republica Federală Germania titulara mărcilor „Terra”, „Terra Fabrikate” și „Terranova”, înregistrate la Oficiul german de brevete, ultima dintre aceste denumiri fiind utilizată simultan ca denumire comercială;

întrucât folosind aceste denumiri, reclamanta produce și comercializează învelișuri de protecție pentru fațade și alte materiale de construcții;

întrucât pârâta în acțiunea principală – reclamanta în revizuire – este o societate comercială britanică, specializată în producția de case prefabricate și de elemente pentru construcția unor astfel de case, vândute sub denumirea „Terrapin” care este, în același timp, denumirea comercială a pârâtei;

întrucât aceasta a solicitat Oficiului german de brevete înregistrarea mărcii „Terrapin” și această înregistrare i-a fost refuzată, în urma opoziției Terranova, prin ordonanța emisă de Bundespatentgericht la 3 februarie 1967, datorită riscului confuziei acestei mărci cu mărcile „Terra” și „Terranova”;

întrucât ulterior Terranova a introdus o acțiune în fața Landgericht din Munchen pentru a-i interzice pârâtei să folosească denumirea „Terrapin” pentru produsele sale;

întrucât această acțiune a fost respinsă prin hotărârea din 27 noiembrie 1972, Landgericht considerând că denumirile în litigiu nu prezintă un risc real de confuzie;

întrucât Terranova a introdus apel în fața Bayrisches Oberlandesgericht din Munchen care, reformând hotărârea Landgericht prin hotărârea din 27 septembrie 1973, a admis existența riscului confuziei și, în consecință, i-a interzis pârâtei să utilizeze denumirea „Terrapin” și a recunoscut în principiu obligația pârâtei de a repara prejudiciul cauzat reclamantei prin folosirea denumirii în litigiu;

întrucât Terrapin a introdus recurs împotriva acestei hotărâri în fața Bundesgerichtshof;

3 întrucât Bundesgerichtshof consideră că instanța de apel a constatat în mod corect că existau în mod efectiv similitudini între produsele celor două părți și riscul confuziei denumirilor în cauză și că, prin urmare, conform dreptului german, hotărârea instanței de apel și interdicția formulată pentru Terrapin trebuie să fie, cu toate acestea, confirmate;

4 întrucât cu toate că această apreciere a fost contestată în cursul procedurii, Curtea nu are obligația să hotărască cu privire la acest aspect, nefiindu-i adresată nicio întrebare cu privire la acest subiect;

întrucât este necesar totuși să se sublinieze că răspunsul dat în continuare nu anticipează întrebarea dacă invocarea de către o întreprindere a similitudinii produselor originare din diferite state membre și a riscului de confuzie a mărcilor sau a denumirilor comerciale protejate în mod legal în aceste state poate implica eventual aplicarea dreptului comunitar, în special cu privire la a doua teză din articolul 36 din tratat;

întrucât instanța de fond are competența, după examinarea similitudinilor produselor și a riscului confuziei, să cerceteze în continuare, în cadrul acestei ultime dispoziții, dacă exercitarea, într-un anumit caz, a drepturilor de proprietate industrială și comercială poate constitui sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată în comerțul dintre statele membre;

întrucât instanța națională are competența, în această privință, de a verifica în special dacă drepturile în cauză sunt efectiv exercitate de către titular cu aceeași rigoare, indiferent de originea națională a eventualului contravenient;

5 întrucât dispozițiile din tratat referitoare la libera circulație a mărfurilor și, în special, articolul 30, au ca rezultat interzicerea între statele membre a restricțiilor cantitative la import și a oricăror măsuri cu efect echivalent;

Întrucât, în sensul articolului 36, aceste dispoziții nu se opun, cu toate acestea, interdicțiilor sau restricțiilor la import justificate pe motive de protecție a proprietății industriale și comerciale;

întrucât din același articol, în special din a doua teză, precum și din context rezultă, cu toate acestea că, deși tratatul nu afectează existența drepturilor recunoscute de legislația unui stat membru în materie de proprietate industrială și comercială, nici exercitarea acestor drepturi nu poate fi astfel limitată, în funcție de circumstanțe, de interdicțiile din tratat;

întrucât, în măsura în care prevede o excepție de la unul dintre principiile fundamentale ale pieței comune, articolul 36 nu admite, într-adevăr, derogări de la libera circulație a mărfurilor decât în măsura în care aceste derogări sunt justificate prin protejarea drepturilor care constituie obiectul specific al acestei proprietăți;

6 întrucât din cele de mai sus rezultă că titularul unui drept de proprietate industrială și comercială protejat de legislația unui stat membru nu poate invoca această legislație pentru a se opune importului unui produs care a fost comercializat în mod legal pe piața unui alt stat membru de către titularul însuși sau cu consimțământul acestuia;

întrucât aceeași este situația atunci când dreptul invocat rezultă din divizarea, voluntară sau printr-o măsură de constrângere publică, a unui drept de marcă care a aparținut inițial aceluiași titular;

întrucât, în aceste ipoteze, funcția esențială a mărcii de a garanta consumatorilor identitatea originii produsului este deja contestată prin divizarea dreptului inițial;

întrucât atunci când drepturile respective aparțin unor titulari diferiți, protecția asigurată proprietății industriale și comerciale de o legislație națională nu poate fi invocată în cazul în care exercitarea acestor drepturi reprezintă obiectul, mijlocul de realizare sau rezultatul unei înțelegeri interzise de tratat;

întrucât în toate aceste cazuri invocarea teritorialității legilor naționale care protejează proprietatea industrială și comercială are ca efect consacrarea izolării piețelor naționale, fără ca această compartimentare în cadrul pieței comune să fie justificată prin protejarea unui interes legitim al titularului mărcii sau al denumirii comerciale;

7 întrucât, pe de altă parte, în stadiul actual al dreptului comunitar, un drept de proprietate industrială și comercială dobândit în mod legal într-un stat membru poate fi invocat în mod legitim pentru a se opune, în temeiul articolului 36 prima teză din tratat, importului de produse comercializate cu o denumire care poate crea confuzii, în cazul în care drepturile respective au fost stabilite de către titulari diferiți și independenți, în temeiul unor legislații naționale diferite;

întrucât, dacă într-un astfel de caz principiul liberei circulații a mărfurilor ar trebui să prevaleze față de protecția acordată prin legislațiile naționale respective, ar fi afectat obiectul specific al drepturilor de proprietate industrială și comercială;

întrucât în situația dată concilierea între cerințele liberei circulații a mărfurilor și respectarea drepturilor de proprietate industrială și comercială trebuie să se realizeze astfel încât să fie asigurată protecția pentru folosința legitimă a drepturilor conferite de legislațiile naționale, care intră sub incidența interdicțiilor la import „justificate”, în sensul articolului 36 din tratat, însă refuzată oricărei exercitări abuzive a aceluiași drepturi, de natură să mențină sau să stabilească compartimentări artificiale în cadrul pieței comune;

8 întrucât trebuie, prin urmare, să se răspundă la întrebarea adresată că este compatibil cu dispozițiile Tratatului CEE referitoare la libera circulație a mărfurilor faptul că o întreprindere stabilită într-un stat membru se opune, în temeiul unui drept la marcă și în temeiul dreptului la o denumire comercială, protejate de legislația acestui stat, la importul de produse ale unei întreprinderi stabilite într-un alt stat membru și purtând, în temeiul

legislației acestui stat, o denumire care poate crea confuzii cu marca și denumirea comercială ale primei întreprinderi, cu condiția să nu existe între întreprinderile în cauză niciun fel de acord care să restricționeze concurența sau un raport de dependență juridică sau economică și ca drepturile lor respective să fie conferite independent unele de altele;

Cu privire la cheltuielile de judecată

9 Întrucât cheltuielile efectuate de Guvernul Regatului Belgiei, Guvernul Regatului Danemarcei, Guvernul Republicii Federale Germania, Guvernul Republicii Franceze, Guvernul Irlandei, Guvernul Regatului Țărilor de Jos, Guvernul Regatului Unit și de Comisia Comunităților Europene, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări;

întrucât procedura are, în raport cu părțile în acțiunea principală, un caracter incidental față de procedura din fața Bundesgerichtshof, este de competența acestei instanțe să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

pentru aceste motive,

CURTEA,

pronunțându-se cu privire la întrebarea adresată de către Bundesgerichtshof prin ordonanța din 31 octombrie 1975, hotărăște:

**Este compatibil cu dispozițiile Tratatului CEE referitoare la libera circulație a mărfurilor faptul că o întreprindere stabilită într-un stat membru se opune, în temeiul unui drept la marcă și în temeiul dreptului la o denumire comercială, protejate de legislația acestui stat, la importul de produse ale unei întreprinderi stabilite într-un alt stat membru și purtând, în temeiul legislației acestui stat, o denumire care poate crea confuzii cu marca și denumirea comercială ale primei întreprinderi, cu condiția să nu existe între întreprinderile în cauză niciun fel de acord care restricționează concurența sau un raport de dependență juridică sau economică și ca drepturile lor respective să fie conferite independent unele de altele.**

Lecourt	Kutscher	O'Keefe	
Mertens de Wilmars	Pescatore	Sørensen	Capotorti

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, la 22 iunie 1976.

Grefier  
A. Van Houtte

Președinte  
R. Lecourt