

HOTĂRÂREA CURȚII

din 10 octombrie 1978¹

Centrafarm BV

împotriva

American Home Products Corporation

(Cerere pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de Arrondissementsrechtbank Rotterdam)

„Serenid — Seresta”

Cauza 3/78

În Cauza 3/78,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, de către Arrondissementsrechtbank din Rotterdam pentru pronunțarea, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

Centrafarm BV, Rotterdam,

și

American Home Products Corporation, New York,

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolului 36 din Tratatul CEE,

CURTEA,

constituită din H. Kutscher, președinte, J. Mertens de Wilmars și A. J. Mackenzie Stuart, președinți de cameră, A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O’Keeffe, G. Bosco și A. Touffait, judecători,

avocat general: F. Capotorti

grefier: A. Van Houtte

pronunță prezenta

HOTĂRÂRE

1. Întrucât prin Hotărârea din 19 decembrie 1977, primită de Curte la 3 ianuarie 1978, Arrondissementsrechtbank din Rotterdam a adresat Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, două întrebări privind interpretarea articolului 36 din Tratatul CEE;
2. întrucât aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu între două întreprinderi din sectorul de produse farmaceutice, dintre care una, societatea American Home

¹ Limba de procedură: olandeza.

Products Corporation (denumită în continuare AHPC) este titulară în diferite state membre unor mărci diferite pentru același produs, în timp ce cealaltă întreprindere, societatea Centrafarm BV, a importat acest produs, l-a introdus pe piață sub marca înregistrată în statul de origine, a îndepărtat această marcă și a aplicat pe produs marca înregistrată pentru același produs în statul în care s-a efectuat importul și a comercializat produsul astfel desemnat în acest stat, fără consimțământul titularului;

3. întrucât reiese din întrebările adresate de Arrondissementsrechtbank că legislația privind mărcile din statul în care a avut loc importul acordă titularului dreptul de a se opune ca mărfurile prevăzute cu marca deținută de acesta în acest stat să fie puse în vânzare de către altcineva;
4. întrucât prin ordonanța din 2 august 1977, președintele aceluiasi tribunal, hotărând prin ordonanță președințială în privința cererii AHPC a interzis într-adevăr Centrafarm să aducă atingere drepturilor AHPC referitor la marca în cauză;
5. întrucât întrebările puse se referă, conform formulării lor, la una și aceeași marfă, în ciuda unor mici diferențe care pot exista între produsul astfel cum este comercializat sub una sau, respectiv, alta dintre mărci, astfel încât Curții nu i se cere să se pronunțe asupra ipotezei în care cele două mărci au fost utilizate pentru două produse care au fiecare caracteristicile proprii;

Cu privire la prima întrebare

6. întrucât prima întrebare are drept obiect de a se ști dacă, în circumstanțele indicate, normele tratatului, în special articolul 36, împiedică titularul mărcii să facă uz de dreptul conferit de legislația națională;
7. întrucât prin efectul dispozițiilor tratatului care instituie libera circulație a mărfurilor și, în mod deosebit, cele de la articolul 30, se interzic, între statele membre, măsuri restrictive la import, precum și toate măsurile cu un efect echivalent;
8. întrucât în termenii articolului 36, aceste dispoziții, cu toate acestea, nu împiedică interdicțiile sau restricțiile la import justificate din motive de protecție a proprietății industriale și comerciale;
9. întrucât, cu toate acestea, reiese din acest articol, în mod deosebit din a doua teză, precum și din context, în cazul în care tratatul nu afectează existența drepturilor recunoscute de legislația unui stat membru în privința proprietății industriale și comerciale, exercitarea acestor drepturi nu pot fi, conform circumstanțelor, limitate de interdicțiile tratatului;
10. întrucât implică o excepție referitoare la unul din 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 apărarea drepturilor care constituie obiectul specific al acestei proprietăți;
11. întrucât obiectul specific al dreptului de marcă este, în mod deosebit, acela de a asigura titularului dreptul exclusiv de a utiliza marca, în privința primei puneri în circulație a unui produs și de a-l proteja astfel împotriva concurenților care vor să abuzeze de poziția și de reputația mărcii vânzând produse într-un mod necorespunzător prevăzute cu această marcă;
12. întrucât pentru a stabili, în situații excepționale, sfera de aplicare exactă a acestui drept

exclusiv recunoscut titularului mărcii, este necesar să se țină seama de funcția esențială a mărcii care este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului marcat;

13. întrucât este inerent acestei garanții de proveniență că numai titularul poate conferi identitate produsului prin aplicarea mărcii;
14. întrucât garanția de proveniență este, într-adevăr, afectată în cazul în care se permite unui terț să aplice marca unui produs, chiar în cazul în care este original;
15. întrucât este, prin urmare, în conformitate cu funcția esențială a mărcii prin care legislațiile naționale, chiar în cazul în care producătorul sau comerciantul este titularul a două mărci diferite pentru același produs, se opun faptului ca un terț neautorizat să-și asume capacitatea de a aplica o marcă sau alta pe o parte oarecare din producție sau de a schimba mărcile aplicate de către titular pe diferite părți din producție;
16. întrucât garanția de proveniență impune ca dreptul exclusiv al titularului să fie protejat în același fel, atunci când diferitele părți ale producției, prevăzute cu mărci diferite, provin din două state membre diferite;
17. întrucât dreptul recunoscut titularului mărcii de a se opune oricărei aplicări neautorizate a acesteia produsul său intră sub incidența specifică a dreptului de marcă;
18. întrucât, prin urmare, se justifică, în temeiul articolului 36 prima teză, recunoașterea titularului unei mărci protejate într-un stat membru dreptul de a se opune introducerii pe piață a unei mărci de către un terț în acest stat membru sub marca în cauză, chiar în cazul în care, anterior, această a fost comercializată legal într-un alt stat membru sub o altă marcă deținută în acest stat de către același titular;
19. întrucât, cu toate acestea, mai este necesar să se examineze dacă exercitarea unui astfel de drept poate constitui o „restricție mascată în cadrul comerțului dintre statele membre” în sensul articolului 36 a doua teză;
20. întrucât este necesar să se observe, cu privire la acest aspect, că este posibil să fie legal pentru producătorul unui produs să utilizeze, în diferite state membre, mărci diferite pentru același produs;
21. întrucât, cu toate acestea, este posibil ca o astfel de practică să fie utilizată de titularul mărcilor cadrul unui sistem de comercializare care urmărește să segmenteze în mod artificial piețele;
22. întrucât, în situația unei astfel de ipoteze, opoziția titularului în privința utilizării neautorizate a mărcii de către un terț constituie o restricție mascată a schimburilor intracomunitare în sensul dispoziției menționate;
23. întrucât îi revine instanței naționale să decidă, în fiecare speță, dacă este dovedit faptul că practica ce constă din utilizarea unor mărci pentru același produs, este utilizată de titularul acestor mărci în scopul segmentării piețelor;

Cu privire la a doua întrebare

24. întrucât prin a doua întrebare se pune problema dacă este important, în sensul răspunsului ce urmează a fi dat primei întrebări, dacă există sau nu în statul membru, în care produsul este importat, o reglementare în materie de produse farmaceutice care

admite importarea unui produs farmaceutic la ieșirea dintr-un alt stat membru sub o marcă, alta decât cea sub care este înregistrat în acest ultim stat;

25. întrucât o astfel de reglementare, care are drept scop obiective proprii în privința protecției sănătății publice, vizează denumirile sub care specialitățile farmaceutice pot fi introduse pe piață;
26. întrucât este necesar să se presupună că nu are drept efect modificarea reglementărilor în materie de legislație a mărcilor;
27. întrucât reiese că importatorul unui produs farmaceutic nu poate găsi, în libertatea pe care i-o conferă o astfel de reglementare, nicio justificare pentru a se sustrage de la constrângerile care îi impun să respecte mărcile al căror titular este producătorul;
28. întrucât este necesar să se răspundă la a doua întrebare în sensul că existența unei reglementări în materie de specialități farmaceutice privind denumirile sub care acestea sunt comercializate este lipsită de importanță în sensul răspunsului care se dă primei întrebări.

Cu privire la cheltuielile de judecată

29. Întrucât cheltuielile efectuate de către Guvernul Republicii Federale Germania, de către Guvernul Regatului Unit, precum și de către Comisie, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări;
30. întrucât procedura are, în raport cu părțile în acțiunea principală, un caracter incidental față de procedura în 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 întrebările care i-au fost adresate de către Arrondissementsrechtbank din Rotterdam prin Hotărârea din 19 decembrie 1977, hotărăște:

1.
 - a) **Se justifică, în temeiul articolului 36 prima teză din Tratatul CEE, recunoașterea titularului unei mărci protejate într-un stat membru dreptul de a se opune introducerii pe piață a unei mărfi de către un terț sub marca în cauză, chiar în cazul în care, anterior, această a fost comercializată legal într-un alt stat membru sub o altă marcă deținută în acest stat de către același titular;**
 - b) **Cu toate acestea poate constitui, o restricție mascată pentru comerțul între statele membre, în sensul, articolului 36 a doua teză din tratat, o astfel de opoziție în cazul în care este dovedit faptul că practica ce constă din utilizarea unor mărci diferite pentru același produs, este utilizată de titularul acestei mărci în scopul segmentării artificiale a piețelor;**
2. **Normele privind denumirile sub care sunt introduse pe piață specialitățile farmaceutice sunt lipsite de importanță în sensul răspunsului de mai sus.**

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen

O'Keeffe

Bosco

Touffait

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 10 octombrie 1978.

Grefier

Președinte

A. Van Houtte

H. Kutscher