

HOTĂRÂREA CURȚII
DIN 14 SEPTEMBRIE 1982¹

Keurkoop BV
împotriva
Nancy Kean Gifts BV

(Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof din Haga)

„Protecția proprietății industriale și comerciale — Desene și modele — Libera circulație a produselor similare”

Cauza 144/81

În cauza 144/81,

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

KEURKOOP BV, cu sediul social în Rotterdam,

reclamantă,

și

NANCY KEAN GIFTS BV, cu sediul social în Haga,

pârâtă,

unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolului 36 din Tratatul CEE, pentru a aprecia conformitatea cu dreptul comunitar a Legii uniforme Benelux privind desenele sau modelele, ale cărei dispoziții au fost adoptate prin Convenția din 25 octombrie 1966 (Tractatenblad 1966, nr. 292, p. 3),

CURTEA,

compusă din J. Mertens de Wilmars, președinte, G. Bosco, A. Touffait și O. Due, președinți de cameră, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O’Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros și F. Grévisse, judecători,

avocat general: G. Reischl

grefier: J. A. Pompe, grefier adjunct

¹Langue de procédure: limba de procedură: olandeza.

pronunță prezenta

HOTĂRÂRE

1 Prin Hotărârea din 20 mai 1981, primită la Curte la 5 iunie 1981, Gerechtshof din Haga a adresat, în temeiul articolului 177 din tratat, două întrebări preliminare privind interpretarea normelor din tratat referitoare la libera circulație a mărfurilor pentru a permite instanței naționale să determine condițiile de aplicare, în raport cu dreptul comunitar, a Legii uniforme Benelux privind desenele sau modelele, ale cărei dispoziții au fost adoptate prin Convenția din 25 octombrie 1966 (Tractatenblad 1966, nr. 292, p. 3) și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1975.

2 Din informațiile prezentate de instanța națională reiese că societatea Nancy Kean Gifts (denumită în continuare „NKG”), cu sediul social în Haga, a înregistrat la 23 aprilie 1979 la Biroul Benelux pentru desene sau modele (dépôt Bénélux) modelul unei genți de mână pentru dame.

3 Modelul înregistrat de societatea NKG părea a fi similar unui model american care, la 28 martie 1977, a fost înregistrat în dosarul „US Patent Design 250.734”, menționându-l pe domnul Siegel ca inventator și societatea Amba Marketing Systems Inc. ca cesionar.

4 Societatea NKG, care a făcut aprovizionări de la societatea Renoc AG din Zug, Elveția, declară că geanta de mână pe care o comercializează este fabricată în Taiwan, de unde este expediată direct în Țările de Jos.

5 Societatea NKG, constatând, la începutul anului 1980, că o altă întreprindere, societatea Keurkoop BV, cu sediul social în Rotterdam, propunea o geantă de mână pentru dame cu un aspect pe care aceasta îl considera identic modelului înregistrat pe care aceasta îl vindea, a inițiat împotriva societății Keurkoop, invocând dreptul său exclusiv asupra modelului respectiv, o procedură pentru măsuri provizorii la președintele Arrondissementsrechtbank din Rotterdam.

6 Conform informațiilor prezentate de societatea Keurkoop, aceasta a obținut geanta de mână în litigiu de la societatea Formosa Keystone Products Corp., exportator angro, cu sediul social în Taiwan, care se aprovizionează de la doi producători stabiliți de asemenea în Taiwan, Taiwan Plastic Company și Ocean Lights Industries Corporation.

7 Din observațiile scrise prezentate în fața Curții de părțile în acțiunea principală și de Comisie reies următoarele informații. Conform societății NKG, geanta în litigiu este comercializată în Republica Federală Germania de firma Otto GmbH, care o importă direct din Taiwan. Geanta este vândută în Regatul Unit de Nancy Kean Gifts Limited, iar în Danemarca de Atelier Nancy APS. Aceste două persoane juridice aparțin aceluiași grup ca și NKG. De asemenea, acestea cumpără de la Renoc AG, societate elvețiană, gențile care sunt fabricate în Taiwan. Keurkoop adaugă că geanta respectivă este vândută și în Țările de Jos de

Otto (Tilburg) și Euro Direct Service (Tegelen). În cele din urmă, Keurkoop și Comisia consideră că același model de geantă de mână a fost înregistrat la 18 aprilie 1979 la registrul francez de modele de către Peter Herman din New York.

8 Prin Hotărârea din 8 mai 1980, președintele Arrondissementsrechtbank din Rotterdam a dat câștig de cauză cererii societății NKG interzicând societății Keurkoop „să producă, să importe, să vândă, să ofere spre vânzare, să expună, să livreze, să utilizeze sau să dețină pentru una din aceste finalități, în scop industrial sau comercial, una sau mai multe genți de mână pentru dame care au un aspect identic modelului înregistrat de reclamantă și menționat în citație sau care nu prezintă decât diferențe mici față de acesta”.

9 Societatea Keurkoop a atacat această hotărâre în fața Gerechtshof din Haga care, în răspunsul la primele două motive pentru care a fost sesizată, și-a prezentat punctul de vedere asupra mai multor puncte. Este necesar ca această luare de poziție să fie menționată datorită clarității pe care o conferă întrebărilor preliminare adresate Curții.

10 Gerechtshof a constatat, în primul rând, că NKG nu era creatorul modelului de geantă pe care l-a înregistrat și că nu făcuse această înregistrare nici cu consimțământului creatorului sau al unei persoane împuternicite de acesta pentru Benelux, nici în temeiul vreunui raport juridic cu una dintre aceste persoane.

11 La punctul 11 din motivele hotărârii, instanța a definit domeniul de aplicare a Legii uniforme Benelux privind desenele sau modelele. Gerechtshof a precizat că, deși în statele Benelux creația este protejată de dreptul de autor, obiectul protecției prevăzute în Legea uniformă era exclusiv „aspectul nou al unui produs cu funcție utilitară”, conform articolului 1 din această lege. În temeiul articolului 4, produsele cunoscute în trecut dar uitate în ultimii 50 de ani în Benelux, pot fi considerate noi în sensul legii. Legea uniformă nu formulează vreo altă cerință care să impună ca această noutate să rezulte dintr-o activitate creatoare, adică artistică în esență. Contrar celor afirmate de Keurkoop, articolul 3 alineatul (1), conform căruia „dreptul exclusiv asupra unui desen sau model se dobândește la prima înregistrare”, nu se întemeiază deloc pe prezumția că cel care face înregistrarea este și creatorul. Legea uniformă urmărește să protejeze producătorul sau artizanul care dorește ca produsul său să se deosebească de altele, fie artistic, fie banal, însă fără să fie obligatoriu ca cel care face înregistrarea să aibă calitatea de producător sau artizan. Legea urmărește să împiedice pentru o perioadă de timp contrafacerea modelelor alese de producători și artizani, proba contrafacerii fiind posibilitatea ca publicul să confunde ușor modelele.

12 Ținând seama de celelalte două motive invocate de Keurkoop, instanța națională a considerat necesar să adreseze Curții următoarele două întrebări preliminare:

„1. Este în conformitate cu normele din Tratatul CEE referitoare la libera circulație a mărfurilor, în special cu articolul 36, aplicarea Legii uniforme Benelux privind desenele sau modelele atunci când efectul acesteia este de a acorda un drept exclusiv asupra unui model precum cel avut în vedere în legea respectivă și al cărei obiect și rol sunt descrise la punctul 11 din hotărâre, același care a înregistrat primul modelul respectiv la autoritatea competentă, fără ca altă persoană decât cea care se declară creatorul, comitentul sau angajatorul acestuia, să aibă posibilitatea de a contesta dreptul deponentului și/sau să se apere împotriva unei

acțiuni de interzicere intentate de aceasta din urmă, pe motiv că deponentul nu este creatorul modelului, nici comitentul sau angajatorul acestuia?

2. Acțiunea de interzicere poate fi respinsă în măsura în care privește produse pe care pârâtul le-a dobândit într-o țară din piața comună, alta decât cea (care aparține de asemenea acestei piețe) pentru care se solicită interdicția în cazul în care, în această țară, comercializarea produselor respective nu aduce atingere drepturilor deponentului solicitant?”

Cu privire la prima întrebare

13 Prima întrebare urmărește, în esență, să stabilească dacă dispozițiile articolului 36 din tratat permit aplicarea unei legi naționale care, conform Legii uniforme Benelux privind desenele sau modelele, acordă un drept exclusiv primului deponent al unui model, fără ca altă persoană decât creatorul sau comitentul acestuia să aibă, pentru a contesta dreptul exclusiv sau pentru a se opune unei acțiuni de interzicere intentate de titularul acestui drept, posibilitatea de a susține faptul că deponentul nu este creatorul modelului și nici comitentul sau angajatorul acestuia.

14 Trebuie subliniat, în prealabil, astfel cum a constatat deja Curtea în ceea ce privește drepturile de brevet, de marcă și de autor, că protecția desenelor și modelelor face parte din protecția proprietății industriale și comerciale în sensul articolului 36, prin aceea că are ca obiect definirea drepturilor de exclusivitate caracteristice acestei proprietăți.

15 Conform articolului 1, Legea uniformă Benelux nu protejează decât aspectul nou al unui produs cu funcție utilitară, adică, în conformitate cu articolul 4, un produs care nu a beneficiat de renume în mediul industrial sau comercial respectiv pe teritoriul Benelux în cursul celor 50 de ani precedenți înregistrării. Deși, în temeiul articolului 3, dreptul exclusiv asupra unui desen sau model este dobândit de către primul deponent fără să fie necesar să se cerceteze dacă deponentul este de asemenea creatorul modelului sau un comitent al acestui creator, această regulă se inspiră totodată din rolul dreptului asupra desenului sau modelului în viața economică și din preocuparea pentru simplitate și eficacitate. În cele din urmă, în temeiul și conform articolului 5 din lege, creatorul desenului sau modelului poate să revendice înregistrarea în decurs de 5 ani și anularea înregistrării în orice moment, fără limită de timp.

16 Aceste caracteristici, care nu sunt nici exhaustive, nici limitative, permit totuși să se afirme că legislația care prezintă caracteristici precum cele care tocmai au fost menționate constituie o legislație de protecție a proprietății industriale și comerciale în sensul articolului 36 din tratat.

17 Este adevărat că, deși în temeiul articolului 15 din Legea uniformă Benelux privind desenele sau modelele, orice parte interesată, inclusiv Ministerul Public, poate invoca nulitatea drepturilor conexe înregistrării contestând, în special, caracterul de noutate a produsului pe teritoriul în cauză, aceasta nu are, în schimb, posibilitatea de a susține faptul că deponentul nu este creatorul modelului și nici comitentul sau angajatorul acestuia. Având în vedere această ultimă restricție, instanța națională întreabă dacă Legea uniformă intră în domeniul de aplicare a articolului 36 din tratat.

18 În această privință, Curtea nu poate decât să constate că în stadiul actual al dreptului comunitar și în absența unei unificări în cadrul Comunității sau a unei apropieri legislative, stabilirea condițiilor și normelor privind protecția desenelor și modelelor intră în competența legislației naționale, iar în prezenta speță în competența legislației comune stabilite în cadrul uniunii regionale, prevăzută la articolul 233 din tratat, constituită între Belgia, Luxemburg și Țările de Jos.

19 Prin urmare, normele referitoare la libera circulație a mărfurilor nu împiedică elaborarea unor dispoziții de tipul celor prevăzute în Legea uniformă Benelux privind desenele sau modelele, astfel cum sunt descrise de instanța națională.

20 Prin urmare, la prima întrebare trebuie să se răspundă că legislația națională care prezintă caracteristicile Legii uniforme Benelux privind desenele sau modelele intră sub incidența dispozițiilor articolului 36 din tratat referitoare la protecția proprietății industriale și comerciale. În stadiul său actual, dreptul comunitar nu împiedică elaborarea unor dispoziții de tipul celor prevăzute în Legea uniformă Benelux, astfel cum sunt descrise de instanța națională.

Cu privire la a doua întrebare

21 A doua întrebare urmărește, în esență, să stabilească dacă, având în vedere dispozițiile tratatului, titularul unui drept exclusiv asupra unui model protejat prin legislația unui stat membru poate invoca această legislație pentru a se opune importului de produse care au un aspect identic modelului înregistrat, de origine dintr-un stat membru al Comunității în care comercializarea acestora nu aduce atingere niciunui drept al titularului dreptului exclusiv în statul importator.

22 Trebuie precizat că, în principiu, protecția proprietății industriale și comerciale, prevăzută la articolul 36, ar fi lipsită de semnificație dacă unei persoane, alta decât titularul dreptului asupra modelului într-un stat membru, i s-ar permite să comercializeze în acel stat membru un produs cu un aspect identic modelului protejat. Această constatare își menține întreaga forță în cazul special menționat de instanța națională, în care o persoană care dorește să comercializeze un produs într-un stat membru, s-a aprovizionat în acest scop dintr-un alt stat membru, în care comercializarea produsului respectiv nu aduce atingere drepturilor deponentului, titular exclusiv al dreptului asupra modelului în primul stat.

23 Cu toate acestea, trebuie reamintit că, în cadrul dispozițiilor referitoare la libera circulație a mărfurilor, interdicțiile și restricțiile la import trebuie, în temeiul articolului 36, să fie justificate prin motive de protecție a proprietății industriale și comerciale și să nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o restricție mascată în comerțul dintre statele membre.

24 Articolul 36 urmărește să sublinieze că reconcilierea între exigențele liberei circulații a mărfurilor și respectul datorat drepturilor de proprietate industrială și comercială trebuie să fie realizată astfel încât să fie asigurată o protecție pentru utilizarea legitimă a drepturilor

conferite prin legislația națională care intră sub incidența interdicțiilor de import „justificate” în sensul articolului menționat, însă aceasta să fie refuzată pentru orice exercitare abuzivă a acelorași drepturi care este de natură să mențină sau să stabilească compartimentări artificiale în interiorul pieței comune. Exercițarea drepturilor de proprietate industrială și comercială conferite prin legislația națională trebuie, prin urmare, să fie limitată în măsura necesară acestei reconcilierii.

25 În conformitate cu jurisprudența constantă, titularul unui drept de proprietate industrială și comercială protejat prin legislația unui stat membru nu poate invoca această legislație pentru a se opune importului sau comercializării unui produs care a fost comercializat în mod legal pe piața unui alt stat membru de către titularul dreptului respectiv, cu consimțământul acestuia sau de către o persoană care depinde în mod legal sau economic de acesta.

26 De asemenea, titularul unui drept exclusiv nu poate invoca dreptul său în cazul în care interzicerea importului sau comercializării de care intenționează să se folosească poate fi legată de un acord restrictiv privind concurența în interiorul Comunității, contrar dispozițiilor tratatului și, în special, articolului 85.

27 Deși dreptul asupra modelului, ca statut legal, face excepție de la elementele de contract sau de practică concertată prevăzute la articolul 85 alineatul (1), exercitarea acestui drept poate intra sub incidența interdicțiilor din tratat atunci când acesta constituie obiectul, mijlocul sau efectul unui acord.

28 Instanța națională are competența să verifice, în fiecare speță, dacă exercitarea dreptului exclusiv în cauză determină una dintre situațiile care intră sub incidența interdicțiilor de la articolul 85 și care pot, în cadrul exercitării drepturilor exclusive asupra desenelor și modelelor, să ia forme foarte diferite, cum ar fi cazul persoanelor care depun spre înregistrare simultan sau succesiv același model în diferite state membre în scopul de a împărți între ei piețele din interiorul Comunității.

29 Rezultă din considerentele precedente că este necesar să se răspundă la cea de-a doua întrebare că titularul unui drept asupra unui model, dobândit în temeiul legislației unui stat membru, se poate opune importului de produse care sunt originare dintr-un alt stat membru și care au un aspect identic modelului înregistrat, cu condiția ca produsele respective să fi fost puse în circulație în acest alt stat membru fără intervenția sau consimțământul titularului dreptului sau al unei persoane dependente de titular din punct de vedere juridic sau economic, ca între persoanele fizice sau juridice în cauză să nu existe nici un fel de acord restrictiv privind concurența și ca drepturile respective ale titularilor dreptului asupra modelului în diferite state membre să fi fost create în mod independent unele față de celelalte.

Cu privire la cheltuielile de judecată

30 Cheltuielile efectuate de Guvernul Țărilor de Jos, de Guvernul Regatului Unit, de Guvernul Republicii Franceze 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 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 Gerechtshof din Haga prin Hotărârea din 20 mai 1981, declară:

- 1) **Legislația națională care prezintă caracteristicile Legii uniforme Benelux privind desenele sau modelele intră sub incidența dispozițiilor articolului 36 din tratat referitoare la protecția proprietății industriale și comerciale. În stadiul său actual, dreptul comunitar nu împiedică adoptarea unor dispoziții naționale de tipul celor conținute în Legea uniformă Benelux, astfel cum sunt descrise de instanța națională.**
- 2) **Titularul unui drept asupra unui model, dobândit în temeiul legislației unui stat membru, se poate opune importului de produse care sunt originare dintr-un alt stat membru și care au un aspect identic modelului înregistrat, cu condiția ca produsele respective să fi fost puse în circulație în acest alt stat membru fără intervenția sau consimțământul titularului dreptului sau al unei persoane dependente de titular din punct de vedere juridic sau economic, ca între persoanele fizice sau juridice în cauză să nu existe nici un fel de acord restrictiv privind concurența și ca drepturile respective ale titularilor dreptului asupra modelului în diferite state membre să fi fost create în mod independent unele față de celelalte.**

Mertens de Wilmars

Bosco

Touffait

Due

Pescatore

Mackenzie Stuart

O'Keeffe

Koopmans

Everling

Chloros

Grévisse

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 14 septembrie 1982.

Grefier

Președinte

P. Heim

J. Mertens de Wilmars