

HOTĂRÂREA CURȚII
din 17 octombrie 1990*

SA CNL-SUCAL NV
împotriva
HAG GF AG

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof)

„Libera circulație a mărfurilor – Drept de marcă”

În cauza C-10/89,

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

SA CNL-SUCAL NV, societate de naționalitate belgiană, cu sediul social la Liège (Belgia),

și

HAG GF AG, societate de naționalitate germană, cu sediul social la Bremen (Republica Federală Germania),

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolelor 30, 36 și 222 din Tratatul CEE,

CURTEA,

constituită din domnii O. Due, președinte, T. F. O' Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias și M. Díez de Velasco, președinți de cameră, Sir Gordon Slynn, domnii C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse și M. Zuleeg, judecători,

avocat general: F. G. Jacobs

grefier: domnul H. A. Rühl, administrator principal

după examinarea observațiilor prezentate:

- pentru SA CNL-SUCAL NV, de către Gisela Wild, avocat în baroul din Hamburg, și de către profesorul Ernst-Joachim Mestmäcker,

- pentru HAG GF AG, de către Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus și Lieberknecht, avocați în baroul din Düsseldorf,

- pentru Guvernul Republicii Federale Germania, de către domnii Horst Teske și Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat și, respectiv, Regierungsdirektor în Ministerul Justiției și M. Seidel, în calitate de agenți,

- pentru Guvernului Regatului Țărilor de Jos, de către domnul H. J. Heinemann, secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de agent,

* Limba de procedură: germana.

– pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, de către doamna S. J. Hay, de la Treasury Solicitor's Department și de către domnul N. Pumfrey, în calitate de agent,

- pentru Guvernul Regatului Spaniei, de către domnii Javier Conde de Saro, director general pentru coordonare juridică și instituțională comunitară, și Rafael García-Valdecasas y Fernández, abogado del Estado, șeful Serviciului pentru contencios în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene, în calitate de agenți,

- pentru Comisia Comunităților Europene, de către consilierul său juridic, domnul Jörn Sack, în calitate de agent,

având în vedere raportul de ședință și în urma procedurii orale din 18 ianuarie 1990,

după ascultarea concluziilor avocatului general prezentate în ședința din 13 martie 1990,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Prin Ordonanța din 24 noiembrie 1988, primită la Curte la 13 ianuarie 1989, Bundesgerichtshof a adresat, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, mai multe întrebări preliminare privind interpretarea articolelor 30, 36 și 222 din acest tratat, în raport cu dreptul mărcilor.

2 Întrebările au fost adresate în cadrul unui litigiu între societatea belgiană CNL-SUCAL și societatea germană HAG GF AG. Aceasta produce și comercializează cafea decafeinizată conform unui procedeu descoperire proprie. Aceasta deține numeroase mărci în Republica Federală Germania – dintre care cea mai veche a fost înregistrată în 1907 – al cărei element esențial este cuvântul „HAG”, care figurează, de asemenea, și în denumirea oficială a acesteia.

3 Aceasta a depus în 1908, în Belgia, două mărci care conțin denumirea „Kaffee HAG”. În 1927, aceasta a creat în Belgia o filială sub denumirea de „Café HAG SA”, aflată sub autoritatea sa și care îi aparține în totalitate. Aceasta a depus cel puțin două mărci, dintre care una conține, între alte elemente, denumirea „Café HAG”. În plus, societatea HAG GF AG a cedat acestei filiale, cu efect din 1935, mărcile pe care le-a depus în nume propriu în Belgia.

4 În 1944, Café HAG SA a fost pusă sub sechestru fiind considerată ca proprietate a inamicului. În consecință, autoritățile belgiene au vândut pachetul de acțiuni familiei Van Oevelen. În 1971, Café HAG SA a cedat mărcile de care dispunea în Benelux societății în comandită simplă Van Zuylen Freres, din Liege.

5 SA CNL-SUCAL NV s-a născut din modificarea formei juridice și a denumirii comerciale societății în comandită simplă Van Zuylen Freres. Aceasta a început să importe cafea decafeinizată în Republica Federală Germania sub denumirea „HAG”.

6 Pentru a se opune importului, HAG AG, care pretinde că „Kaffee HAG” și-a câștigat în Germania statutul unei mărci notorii și că produsul decafeinizat pe care îl comercializează sub această denumire este, datorită unui nou procedeu de fabricație, de o calitate superioară

cafelei decafeinizate importate de CNL-SUCAL în Republica Federală Germania, a introdus o acțiune în fața instanțelor germane.

7 În cadrul acestei acțiuni Bundesgerichtshof, sesizată cu recurs, a decis, în temeiul articolului 177 din tratat, să suspende judecata până când Curtea de Justiție se va pronunța cu titlu preliminar asupra următoarelor întrebări:

„(1) Faptul că o întreprindere stabilită într-un stat membru A de a se opune, invocând drepturile privind denumirea comercială și marca al cărei titular este în această țară, importului de către o întreprindere stabilită într-un stat membru B de produse similare în cazul în care aceste produse, în mod legal, poartă în statul membru B o denumire care

(a) poate fi confundată cu marca și denumirea comercială, care, în statul A, fac obiectul unei protejări în beneficiul întreprinderii care este stabilită aici și,

(b) la origine, a aparținut, de asemenea, în statul B – într-o ordine cronologică ulterioară celei a denumirii protejate în statul A - întreprinderii stabilite în statul A, înainte de a fi cedată de aceasta unei filiale care face parte din același grup de societăți creată în statul B și,

(c) ca urmare a exproprierii acestei filiale stabilite în statul B, a fost cedată de acest stat ca parte din patrimoniul filialei puse sub sechestru și în același timp cu acesta unui terț care, la rândul său, a vândut marca predecesorului juridic al întreprinderii care efectuează acum importul în statul A de produse purtând această denumire

este compatibilă – având în vedere și articolul 222 din Tratatul CEE - cu dispoziții referitoare la libera circulație a mărfurilor (articolele 30, 36 din Tratatul CEE)?

(2) În ipoteza în care răspunsul la întrebarea 1 este negativ

Este necesar să se răspundă în mod diferit la întrebarea precedentă în cazul în care denumirea protejată în statul A a devenit în acest stat o marcă „celebră” și că, datorită notorietății excepționale pe care și-a câștigat-o, trebuie să se anticipeze, în cazul în care o întreprindere terță utilizează aceeași denumire, că informarea consumatorilor cu privire la întreprinderea de la care provine produsul nu poate fi asigurată fără a aduce atingere liberei circulații a mărfurilor?

(3) De asemenea, în ipoteza (în mod alternativ) în care răspunsul la întrebarea 1 este negativ

Același răspuns este valabil pentru cazul în care, în statul A, consumatorii își fac în privința denumirii protejate anumite idei în ceea ce privește nu numai originea producției, dar, de asemenea, caracteristicile, în mod deosebit calitatea, produselor cărora li se aplică și în cazul în care produsele importate din statul B sub aceeași denumire nu corespund acestei așteptări?

(4) În ipoteza în care răspunsul la cele trei întrebări precedente este negativ

Răspunsul s-ar modifica în cazul în care condițiile enunțate separat la întrebările 2 și 3 ar fi îndeplinite cumulativ?”

8 Pentru o prezentare mai detaliată a faptelor din acțiunea principală, a derulării procedurii, precum și a observațiilor scrise prezentate Curții, se face trimitere la raportul de ședință.

Aceste elemente din dosar sunt reluate, în continuare, numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru raționamentul Curții.

Cu privire la prima întrebare

9 Prin prima întrebare, instanța națională urmărește, în esență, să afle dacă articolele 30 și 36 din Tratatul CEE se opun ca o legislație națională să permită unei întreprinderi, titulară a unui drept de marcă într-un stat membru, să se opună importării, dintr-un alt stat membru, de produse similare care, în mod legal, poartă în acest ultim stat o marcă identică sau care se poate confunda cu marca protejată, cu toate că marca sub care produsele în litigiu sunt importate aparține inițial unei filiale a întreprinderii care se opune importurilor, și a fost achiziționată de o întreprindere terță în urma exproprierii acestei filiale.

10 Având în vedere considerațiile din ordonanța de trimitere și dezbaterile din fața Curții în ceea ce privește relevanța Hotărârii Curții din 3 iulie 1974, Van Zuylen/Hag (192/73, Rec. p. 731), în vederea răspunsului la întrebarea adresată de instanța națională, este necesar să se evidențieze de la început că se estimează de către Curte a fi necesar să se reconsidere interpretarea reținută în această hotărâre în lumina jurisprudenței care s-a stabilit progresiv în domeniul raporturilor dintre proprietatea industrială și comercială și regulile generale din tratat, în mod deosebit în domeniul liberei circulații a mărfurilor.

11 În această privință, este necesar să se amintească faptul că interdicțiile și restricțiile la import, justificate prin motive de protejare a proprietății industriale și comerciale, sunt admise prin articolul 36, sub rezerva expresă că acestea nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o restricție mascată în comerțul dintre statele membre.

12 Conform unei jurisprudențe constante, articolul 36 nu admite derogări de la principiul fundamental al liberei circulații a mărfurilor în cadrul pieței comune decât în măsura în care aceste derogări sunt justificate prin protejarea drepturilor care constituie obiectul specific al acestei proprietăți și că, în consecință, titularul unui drept de proprietate industrială și comercială protejat prin legislația unui stat nu poate invoca această legislație pentru a se opune importului sau comercializării unui produs care a fost introdus legal pe piața unui alt stat membru de către însuși titularul dreptului, cu consimțământul acestuia, sau de către o persoană legată de acesta prin relații de dependență juridică sau economică (a se vedea, în mod deosebit, hotărârile din 8 iunie 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Rec. p. 487; din 31 octombrie 1974, Centrafarm/Winthrop, 16/74, Rec. p. 1183; și din 9 iulie 1985, Pharmon/Hoechst, 19/84, Rec. p. 2281).

13 Întrucât este vorba despre dreptul de marcă, este necesar să se menționeze că acest drept constituie un element esențial în regimul concurenței nenederate pe care tratatul vizează să îl instituie și să îl mențină. Într-un astfel de regim, întreprinderile trebuie să fie în măsură să își păstreze clientela prin calitatea produselor sau serviciilor, ceea ce nu este posibil decât datorită existenței semnelor distinctive care permit identificarea acestor produse și a acestor servicii. Pentru ca marca să poată juca acest rol, aceasta trebuie să constituie garanția că toate produsele care poartă această denumire au fost fabricate sub controlul unei întreprinderi unice căreia i se poate atribui responsabilitatea calității lor.

14 În consecință, astfel cum a recunoscut Curtea în repetate rânduri, obiectul specific al dreptului de marcă este, în mod deosebit, acela de a asigura titularului dreptul de a utiliza marca pentru prima punere în circulație a unui produs și de a-l proteja astfel împotriva concurenților care ar vrea să abuzeze de poziția și de reputația mărcii vânzând produse prevăzute în mod necorespunzător cu această marcă. În vederea determinării sferei 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 de origine a produsului marcat, pentru a permite diferențierea, fără nicio posibilitate de confuzie, a acestui produs de cele care au o altă proveniență [a se vedea, în mod deosebit, hotărârile din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, punctul (7,) 102/77, Rec. p. 1139, și din 10 octombrie 1978, Centrafarm/American Home Products Corporation, punctele (11) și (12), 3/78, Rec. p. 1823].

15 Pentru aprecierea unei situații precum cea descrisă de instanța națională cu privire la considerațiile care preced, faptul determinant este absența oricărui element de consimțire din partea titularului dreptului de marcă protejat de legislația națională privind punerea în circulație, într-un alt stat membru, sub o marcă identică sau care poate duce la confuzie, a unui produs similar produs și comercializat de o întreprindere care nu are nicio legătură de dependență juridică sau economică cu titularul amintit.

16 În aceste condiții, funcția esențială a mărcii este compromisă în cazul în care titularul dreptului nu își poate exercita competența conferită de legislația națională de a se opune importării produsului similar sub o denumire care poate fi confundată cu marca sa, deoarece, într-o astfel de situație, consumatorii nu mai pot identifica cu certitudine originea produsului marcat, iar titularul dreptului se poate găsi în situația de a i se imputa proasta calitate a unui produs, de care nu este deloc răspunzător.

17 Această analiză nu poate fi modificată prin faptul că marca protejată de legislația națională și marca similară aplicată produsului importat în temeiul legislației statului membru de proveniență au aparținut inițial aceluiași titular care a fost deposedat de una dintre acestea în urma unei exproprieri efectuate de unul dintre cele două state înainte de crearea Comunității.

18 De la expropriere, în ciuda originii lor comune, fiecare dintre mărci și-a îndeplinit, în mod independent, în cadrul teritorial care îi este propriu, funcția sa de a garanta că produsele marcate provin dintr-o singură sursă.

19 Din cele de mai sus rezultă că, în cazuri precum cel din prezenta cauză, în care marca avea la origine un singur titular și în care această unicitate a titularului a fost întreruptă în urma unei exproprieri, fiecare dintre titularii dreptului de marcă trebuie să poată să se opună importării și comercializării, în statul membru în care marca îi aparține, produse care provin de la celălalt titular, din moment ce este vorba despre produse similare cărora li s-a aplicat o marcă identică sau care poate duce la confuzie.

20 Este, deci, necesar, să se răspundă la prima întrebare că articolele 30 și 36 din Tratatul CEE nu împiedică o legislație națională să permită unei întreprinderi, titulară a unui drept de marcă într-un stat membru, să se opună importării, dintr-un alt stat membru, de produse similare cărora li s-a aplicat, în mod legal, în acest stat o marcă identică sau care poate duce la confundarea cu marca protejată, chiar dacă marca sub care produsele în litigiu sunt importate aparține inițial unei filiale a întreprinderii care se opune importurilor și a fost achiziționată de o întreprindere terță în urma exproprierii acestei filiale.

Cu privire la a doua, a treia și a patra întrebare

21 Având în vedere răspunsul dat primei întrebări, întrebările a doua, a treia și a patra au rămas fără obiect.

Cu privire la cheltuielile de judecată

Cheltuielile efectuate de către Guvernul Republicii Federale Germania, al Regatului Țărilor de Jos, al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, de către cel al Regatului Spaniei și de către 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 pendinte 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 către Bundesgerichtshof, prin ordonanța din 24 noiembrie 1988, hotărăște:

Articolele 30 și 36 din Tratatul CEE nu împiedică o legislație națională să permită unei întreprinderi, titulară a unui drept de marcă într-un stat membru, să se opună importării, dintr-un alt stat membru, de produse similare cărora li s-a aplicat, în mod legal, în acest stat o marcă identică sau care poate duce la confundarea cu marca protejată, chiar dacă marca sub care produsele în litigiu sunt importate aparține inițial unei filiale a întreprinderii care se opune importurilor și a fost achiziționată de o întreprindere terță în urma exproprierii acestei filiale.

Due	O'Higgins	Moitinho de Almeida	Rodríguez Iglesias
Joliet	Díez de Velasco	Slynn	Kakouris
	Schockweiler	Grévisse	Zuleeg

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 17 octombrie 1990.

Grefier
J.-G. Giraud

Președinte
O. Due