

HOTĂRÂREA CURȚII  
22 iunie 1994\*

**IHT Internationale Heiztechnik GmbH și  
Uwe Danziger  
împotriva  
Ideal-Standard GmbH și  
Wabco Standard GmbH**

(Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf)

„Împărțirea drepturilor asupra mărcii comerciale ca urmare a unei cedări cu titlu gratuit – Libera circulație a mărfurilor”

**Cauza C-9/93**

În cauza C-9/93,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, de către Oberlandesgericht Düsseldorf (Republica Federală Germania) pentru pronunțarea, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

**IHT Internationale Heiztechnik GmbH,**

**Uwe Danziger**

și

**Ideal-Standard GmbH,**

**Wabco Standard GmbH,**

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

CURTEA,

compusă din domnii O. Due, președinte, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida și M. Díez de Velasco, președinți de cameră, C. N. Kakouris, R. Joliet (raportor), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn și J. L. Murray, judecători,

---

\* Limba de procedură: germana.

avocat general: domnul C. Gulmann,  
grefier: doamna D. Louterman-Hubeau, administrator principal,

după examinarea observațiilor scrise prezentate:

– pentru Ideal-Standard GmbH și Wabco Standard GmbH, societate căreia prima i-a încredințat administrarea întreprinderii sale (denumită în continuare „Ideal-Standard GmbH”), de domnul Winfried Tilmann, Rechtsanwalt, Düsseldorf,

– pentru IHT Internationale Heiztechnik GmbH și domnul Uwe Danzinger (denumită în continuare „IHT”), de către Ulf Doepner, Rechtsanwalt, Düsseldorf,

– pentru guvernul german, de domnii Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor în cadrul Ministerului Federal al Economiei, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor în cadrul Ministerului Federal al Justiției, și Alexander von Muehlendahl, Ministerialrat în același minister, în calitate de agenți,

– pentru Guvernul Regatului Unit, de domnul John D. Colahan, Treasury Solicitor, în calitate de agent, și domnul Michael Silverleaf, Barrister,

– pentru Comisia Comunităților Europene, de doamna Angela Bardenhewer și domnul Pieter van Nuffel, membri ai Serviciului Juridic, în calitate de agenți,

având în vedere raportul de ședință,

după ascultarea observațiilor orale ale Ideal-Standard GmbH și Wabco Standard GmbH, ale IHT și ale domnului Uwe Danzinger, ale guvernului german, ale Guvernului Regatului Unit, reprezentat de domnii John D. Colahan și Stephen Richards, Barrister, și ale Comisiei în ședința din 5 octombrie 1993,

după ascultarea concluziilor avocatului general prezentate în ședința din 9 februarie 1994,

pronunță prezenta

### **Hotărâre**

1 Prin Ordonanța din 15 decembrie 1992, primită de Curte la 12 ianuarie 1993, Oberlandesgericht Düsseldorf a adresat, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, o întrebare preliminară privind interpretarea articolelor 30 și 36 din Tratatul CEE în scopul aprecierii compatibilității cu dreptul comunitar a restricțiilor privind utilizarea unei denumiri,

în situația în care un grup de societăți deținea, prin intermediul filialelor sale, o marcă comercială constituită din această denumire în mai multe state membre ale Comunității și în care această marcă a fost cedată, numai pentru un stat membru și numai pentru anumite produse pentru care aceasta fusese înregistrată, unei întreprinderi din afara grupului.

2 Această întrebare a fost adresată în cadrul unui litigiu dintre societatea Ideal-Standard GmbH și societatea Internationale Heiztechnik (denumită în continuare „IHT”), ambele stabilite în Germania, cu privire la utilizarea în această țară a mărcii comerciale „Ideal Standard” pentru instalațiile de încălzire fabricate în Franța de către societatea-mamă a IHT, Compagnie Internationale de Chauffage (denumită în continuare „CICH”).

3 Până în anul 1984, grupul American Standard deținea, prin intermediul filialelor sale germană și franceză – Ideal-Standard GmbH și Ideal-Standard SA –, marca „Ideal Standard” în Germania și în Franța pentru echipamente sanitare și instalații de încălzire.

4 În iulie 1984, filiala franceză a acestui grup, Ideal-Standard SA, a vândut marca pentru sectorul instalațiilor de încălzire, în același timp cu ramura sa pentru încălzire, către Société Générale de Fonderie (denumită în continuare „SGF”), societate franceză cu care aceasta nu avea nicio legătură. Această cesiune de marcă s-a efectuat pentru Franța (inclusiv departamentele și teritoriile de peste mări), Tunisia și Algeria.

5 Această cesiune s-a efectuat în următoarele circumstanțe. Începând cu 1976, societatea Ideal-Standard SA s-a confruntat cu dificultăți economice. În ceea ce o privește, s-a deschis o procedură de concordat. S-a încheiat un contract de administrare între lichidatori și o altă societate franceză creată, în special, de SGF. Această societate a continuat activitățile de producție și de vânzare ale Ideal-Standard SA. În 1980, acest contract de administrare a luat sfârșit. Evoluția afacerilor din sectorul „instalații de încălzire” al Ideal-Standard SA a rămas în continuare nesatisfăcătoare. Având în vedere interesul, din partea SGF, de a menține sectorul „instalații de încălzire” și comercializarea acesteia în Franța sub emblema „Ideal Standard”, Ideal-Standard SA a cedat marca în favoarea SGF și i-a transferat acesteia unitățile de producție pentru sectorul instalațiilor de încălzire, menționate la punctul 4 de mai sus. Ulterior, SGF a cedat marca comercială unei alte societăți franceze, CICH, care, la rândul său, aparține grupului francez Nord-Est și care, de asemenea, nu are nicio legătură cu grupul American Standard.

6 Având în vedere activitatea de comercializare în Germania a instalațiilor de încălzire purtând marca comercială „Ideal Standard”, fabricate în Franța de CICH, societatea IHT a făcut obiectul unei acțiuni în contrafacerea mărcii și pentru atingere adusă denumirii comerciale, introdusă de societatea Ideal-Standard GmbH. În 1976, aceasta, care a rămas titulara mărcii comerciale „Ideal Standard” în Germania atât pentru echipamentele sanitare, cât și pentru instalațiile de încălzire, a încetat fabricarea și comercializarea instalațiilor de încălzire.

7 Această acțiune urmărește să i se interzică IHT punerea în vânzare în Germania a instalațiilor de încălzire sub marca „Ideal Standard” și folosirea acestei mărci comerciale pe diverse documente comerciale.

8 Landgericht Düsseldorf, care a trebuit să judece această acțiune în primă instanță, a considerat-o întemeiată în Hotărârea din 25 februarie 1992.

9 Landgericht a considerat inițial că exista riscul unei confuzii. Emblema utilizată – denumirea Ideal Standard – era identică. În plus, produsele în cauză prezentau suficiente puncte comune pentru ca utilizatorii în cauză, văzând aceeași emblemă aplicată pe produse, să fie determinați să creadă că acestea proveneau de la aceeași întreprindere.

10 În continuare, Landgericht a considerat că nu avea niciun motiv, în cazul de față, să uzeze de puterea sa de a adresa întrebări Curții de Justiție, în temeiul articolului 177 din tratat, privind interpretarea articolelor 30 și 36 din tratat. După ce a analizat Hotărârea din 3 iulie 1974, Van Zuylen (192/73, Rec., p. 731, denumită în continuare „Hotărârea Hag I”) și Hotărârea din 17 octombrie 1990, Hag (C-10/89, Rec., p. I-3711, denumită în continuare „Hotărârea Hag II”), Landgericht a considerat că raționamentul Curții din această a doua hotărâre „demonstrează suficient că teoria originii comune nu mai are niciun temei, nu doar în cadrul faptelor asupra cărora s-a pronunțat Curtea, adică în cazul exproprierii într-un stat membru, ci și în cazul unei împărțiri voluntare a drepturilor asupra unei mărci comerciale care aparținea inițial unui singur titular, ceea ce reprezintă ipoteza din prezenta cauză”.

11 Societatea IHT a introdus un recurs împotriva acestei hotărâri în fața Oberlandesgericht Düsseldorf. Acesta, făcând referire la Hotărârea Hag II, se întreba dacă era necesar, după cum hotărâse Landgericht, ca prezenta cauză să fie soluționată în același mod din perspectiva dreptului comunitar.

12 În consecință, Oberlandesgericht Düsseldorf a adresat Curții de Justiție o întrebare preliminară formulată astfel:

„Constituie o restricție nelegală a comerțului între state membre în sensul articolelor 30 și 36, în cazul în care unei filiale, care își desfășoară activitatea într-un stat membru A, a unui producător stabilit într-un stat membru B, trebuie să i se aplice interdicția de a utiliza, cu titlu de marcă, denumirea „Ideal Standard”, datorită riscului de confuzie cu o emblemă având aceeași origine, în cazul în care producătorul în cauză utilizează în mod legitim această denumire în țara sa de origine, în temeiul unei mărci comerciale care este protejată în această țară și pe care a obținut-o prin cesiune, și în cazul în care, inițial, marca aparținea unei societăți-soră a întreprinderii care se opune, în statul membru A, importului de mărfuri ce poartă marca „Ideal Standard” ?”

13 Nu se contestă faptul că interdicția, impusă IHT de a utiliza denumirea „Ideal Standard” în Germania pentru instalațiile de încălzire, ar constitui o măsură cu efect echivalent unei măsuri cantitative prevăzută la articolul 30. Prin urmare, este necesar să se stabilească dacă această interdicție se poate justifica în temeiul articolului 36 din tratat.

14 Cu titlu introductiv, este necesar să se amintească anumite aspecte esențiale ale dreptului mărcilor și ale jurisprudenței Curții privind articolele 30 și 36 din tratat, pentru a se preciza contextul juridic în care se încadrează întrebarea adresată de instanța națională.

### **Cu privire la similitudinea produselor și riscul de confuzie**

15 Hotărârea Hag II, în privința căreia instanța de trimitere se întreabă dacă se aplică acțiunii principale, se referă la o situație în care nu doar denumirea era identică, ci în care produsele comercializate de părțile în litigiu erau, de asemenea, identice. În schimb, prezentul litigiu are ca obiect utilizarea unei embleme identice pentru produse diferite, societatea Ideal-Standard GmbH invocând înregistrarea sa a mărcii comerciale „Ideal Standard” pentru echipamentele sanitare, cu scopul de a se opune utilizării acestei embleme pentru instalațiile de încălzire.

16 Este cunoscut faptul că dreptul de interdicție care decurge dintr-o marcă comercială protejată, fie în temeiul înregistrării, fie de un alt temei, se extinde în afara produselor pentru care a fost achiziționată marca respectivă. Astfel, dreptul mărcilor are drept obiectiv protejarea titularilor împotriva manevrelor unor terți care, prin crearea unui risc de confuzie în mintea consumatorilor, ar putea încerca să profite de reputația mărcii comerciale (a se vedea Hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec., p. 1139, punctul 7). Acest risc poate fi creat prin utilizarea unei embleme identice pentru produse diferite de cele pentru care s-a achiziționat un drept la marcă (prin înregistrare sau o altă modalitate), în cazul în care produsele în cauză prezintă legături suficient de strânse pentru ca, în mintea utilizatorilor care văd aplicată aceeași emblemă, să se impună concluzia că produsele provin de la aceeași întreprindere. Prin urmare, similitudinea produselor face parte din noțiunea de risc de confuzie și trebuie apreciată în funcție de obiectivul urmărit de dreptul mărcilor.

17 În aceste observații, Comisia a avertizat în privința aprecierii prea largi, de către instanțele germane, a riscului de confuzie și a similitudinii produselor. Aceasta poate fi susceptibilă să producă efecte restrictive privind libera circulație a mărfurilor, efecte care nu intră sub incidența articolului 36 din Tratatul CEE.

18 Pentru perioada anterioară intrării în vigoare a Primei Directive 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), care a fost amânată până la 31 decembrie 1992 în temeiul articolului 1 din Decizia 92/10/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 (JO 1992, L 6, p. 35, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 119), perioadă în care se situează faptele din acțiunea principală, Curtea a decis, în Hotărârea din 30 noiembrie 1993, Deutsche Renault (C-317/91, Rec., p. I-6227), că „stabilirea unor criterii care permit să se ajungă la

concluzia existenței unui risc de confuzie face parte din normele de protecție a dreptului la marcă, norme care... aparțin dreptului național” (punctul 31) și că „dreptul comunitar nu impune un criteriu de interpretare strictă a riscului de confuzie” (punctul 32).

19 Cu toate acestea, astfel cum s-a decis în aceeași hotărâre, aplicarea dreptului național rămâne supusă limitelor prevăzute la articolul 36 a doua teză din tratat: nu trebuie să existe nici o discriminare arbitrară și nici o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre. Ar exista o restricție disimulată, în special, în cazul în care instanța națională ar proceda la o apreciere arbitrară a similitudinii produselor. Din moment ce aplicarea legii naționale ar conduce, în ceea ce privește similitudinea produselor, la o discriminare arbitrară sau la o restricție disimulată, ar fi imposibil, în orice caz, ca obstacolul în calea importului să poată fi justificat în temeiul articolului 36. De altfel, în cazul în care instanța națională competentă ar trebui, în final, să concluzioneze că produsele în cauză nu sunt similare, nu ar exista niciun obstacol în calea importului care să poată fi justificat în temeiul articolului 36.

20 Sub aceste rezerve, aprecierea similitudinii produselor în cauză este de competența instanței sesizate cu acțiunea principală. Fiind vorba de o întrebare care implică stabilirea faptelor cunoscute în mod direct numai de către instanța națională și care, prin urmare, în această măsură, nu este de competența exercitată de Curte în temeiul articolului 177, aceasta nu poate decât să pornească de la ipoteza că există un risc de confuzie. Prin urmare, problema se pune în aceiași termeni ca și în cazul în care produsele pentru care a fost cedată marca și cele care sunt acoperite de înregistrarea invocată în Germania ar fi identice.

### **Cu privire la caracterul teritorial și independența drepturilor naționale de marcă**

21 Fiind vorba de o situație în care marca comercială a fost cedată numai pentru un singur stat și problema stabilirii dacă soluția adoptată în Hotărârea Hag II cu privire la împărțirea drepturilor asupra unei mărci comerciale, ca urmare a unei măsuri de punere sub sechestru, se aplică, de asemenea, în cazul împărțirii drepturilor asupra unei mărci comerciale printr-un act voluntar, este necesar, mai întâi, să se amintească, după cum a subliniat Regatul Unit, că drepturile naționale de marcă nu sunt numai teritoriale, ci și independente unele de altele.

22 Drepturile naționale de marcă sunt, în primul rând, teritoriale. Acest principiu al teritorialității, care este recunoscut de dreptul internațional al tratatelor, înseamnă că legislația statului în care este solicitată protecția unei mărci determină condițiile acestei protecții. De asemenea, legislația națională nu poate sancționa decât acte săvârșite pe teritoriul național în cauză.

23 Articolul 36 din Tratatul CEE în sine, prin recunoașterea anumitor restricții privind importul, întemeiate pe motive de protecție a proprietății intelectuale, presupune faptul că actelor referitoare la produsul importat, săvârșite pe teritoriul acestui stat, li se aplică, în principiu, legislația statului de import. Restricția la import permisă de această legislație nu va fi exclusă din domeniul de aplicare a articolului 30 decât în cazul în care este reglementată de articolul 36.

24 Drepturile naționale de marcă sunt, de asemenea, independente unele de altele.

25 Acest principiu de independență a mărcilor și-a găsit expresia în articolul 6 alineatul (3) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, astfel cum a fost revizuită ultima dată la Stockholm la 14 iulie 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr. 11851, p. 305), care menționează că „o marcă înregistrată în mod corespunzător într-o țară a Uniunii va fi considerată ca independentă de mărcile înregistrate în celelalte țări ale Uniunii...”.

26 Acest principiu a condus la recunoașterea faptului că dreptul la marcă poate fi cedat pentru o altă țară, fără a fi cedat simultan de către titularul său în alte țări.

27 Posibilitatea unor cesiuni independente rezultă, în primul rând, în mod implicit din articolul 6 quater din Convenția de la Paris.

28 Anumite legislații naționale permit transferul mărcii fără un transfer concomitent al întreprinderii, în timp ce altele continuă să impună ca transferul întreprinderii să aibă loc împreună cu transferul mărcii. În anumite țări, cerința transferului concomitent al întreprinderii a fost chiar interpretată ca necesitând transferul întregii întreprinderi, chiar dacă anumite părți ale acesteia erau situate în alte țări decât aceea pentru care s-a avut în vedere transferul. Transferul mărcii pentru o țară implică, prin urmare, aproape în mod necesar transferul mărcii respective pentru alte țări.

29 Din acest motiv articolul 6 quater din Convenția de la Paris menționează că „Atunci când, în conformitate cu legislația unei țări a Uniunii, cesiunea unei mărci nu este valabilă decât dacă este efectuată în același timp cu transferul întreprinderii sau al fondului de comerț căruia îi aparține marca, va fi suficient, pentru a se admite valabilitatea cesiunii, ca partea din întreprindere sau din fondul de comerț situată în acea țară să fie transmisă cesionarului cu dreptul exclusiv de a fabrica sau de a vinde în țara respectivă produsele însemnate cu marca cedată”.

30 Facilitând astfel transferul unei mărci pentru o țară fără transferul concomitent al mărcii într-o altă țară, articolul 6 quater din Convenția de la Paris presupune că aceste cesiuni independente pot avea loc.

31 În plus, principiul independenței mărcilor este consacrat în mod expres la articolul 9 ter alineatul (2) din Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, astfel cum a fost revizuit ultima dată la Stockholm în 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr. 11852, p. 389), care prevede că „Biroul internațional va înscrie, de asemenea, o cesiune a mărcii internaționale numai pentru una sau unele dintre țările contractante”.

32 Drepturile unitare, care instituie teritoriul mai multor state drept un teritoriu unic din punct de vedere al dreptului mărcilor, precum Legea uniformă a Benelux privind mărcile comerciale (anexată la Convention Benelux en matière de marques de produits, *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 57, Protocolul din 10 noiembrie 1983, *Bulletin Benelux* din 15 decembrie 1983, p. 72) sau Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), fac, într-adevăr, nulă cesiunea de marcă numai pentru o parte din teritoriul căruia i se aplică (a se vedea punctele 53 și 54 de mai jos). Totuși, aceste drepturi unitare nu subordonează, mai mult decât legislațiile naționale, cesiunea de marcă efectuată pentru teritoriul căruia i se aplică acestea cesiunii concomitente a mărcii pentru teritoriile statelor terțe.

### **Cu privire la jurisprudența referitoare la articolele 30 și 36, dreptul mărcilor și importurile paralele**

33 În temeiul articolului 36 a doua teză din tratat, Curtea a hotărât, într-o jurisprudență constantă,

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

că, în materie de mărci comerciale, obiectul specific al proprietății comerciale este, în special 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 ar intenționa să abuzeze de poziția și de reputația mărcii vânzând produse ce poartă această marcă ilegal;

că un obstacol în calea liberei circulații a mărfurilor poate rezulta din existența, în cadrul unei legislații naționale în materie de proprietate industrială și comercială, a unor dispoziții care să prevadă că dreptul titularului mărcii comerciale nu se epuizează în momentul comercializării într-un alt stat membru a produsului protejat de marcă, astfel încât titularul se poate opune importului în propriul său stat a produsului comercializat într-un alt stat;

că un astfel de obstacol nu se justifică atunci când produsul a fost comercializat pe piața statului membru din care este importat, de către titular sau cu consimțământul său, astfel încât nu poate fi vorba de abuz sau de contrafacerea mărcii comerciale;

că, în fapt, dacă titularul mărcii comerciale ar putea interzice importul produselor protejate, comercializate într-un alt stat membru de el însuși sau cu consimțământul său, acesta ar avea posibilitatea de a împărți piețele naționale și, astfel, de a restricționa comerțul dintre statele membre, fără ca o astfel de restricție să fie necesară pentru a-i asigura esența dreptului exclusiv care rezultă din marca comercială (a se vedea Hotărârea din 31 octombrie 1974, Winthrop, cauza 16/74, Rec., p. 1183, punctele 7-11).



34 Astfel, aplicarea unei legi naționale care ar permite titularului mărcii comerciale în statul de import de a se opune comercializării produselor care au fost puse în circulație în statul de export, de către acesta sau cu consimțământul acestuia, trebuie respinsă ca fiind contrară articolelor 30 și 36. Acest principiu, cunoscut drept principiul epuizării drepturilor, se aplică în cazul în care titularul mărcii comerciale în statul de import și titularul mărcii în statul de export sunt identici sau în cazul în care, chiar dacă sunt persoane distincte, sunt legați din punct de vedere economic. Sunt acoperite mai multe situații: produse puse în circulație de aceeași întreprindere, de titularul unei licențe, de către o societate-mamă, de o filială din același grup sau chiar de către un concesionar exclusiv.

35 Jurisprudența națională și jurisprudența comunitară au evidențiat numeroase cazuri în care marca a făcut obiectul unui transfer către o filială sau către un concesionar exclusiv pentru a permite acestor întreprinderi să își protejeze piețele naționale împotriva importurilor paralele, profitând de abordările restrictive din anumite legislații naționale în materie de epuizare a drepturilor.

36 Articolele 30 și 36 împiedică aceste utilizări abuzive a dreptului mărcilor, de vreme ce împiedică aplicarea legilor naționale care oferă titularului dreptului posibilitatea de a se opune importurilor.

37 În situațiile descrise mai sus (a se vedea punctul 34), funcția mărcii comerciale nu este pusă în discuție în niciun fel datorită libertății importurilor. Astfel cum s-a decis în Hotărârea Hag II, citată anterior, pentru ca marca să poată juca [acest] rol, aceasta trebuie să ofere garanția că toate produsele care o poartă au fost fabricate sub controlul unei întreprinderi unice, căreia i se poate atribui răspunderea calității lor (punctul 13). În toate cazurile menționate mai sus, există un control al unei singure entități: grupul de societăți, în cazul produselor puse în circulație de către o filială; producătorul, în cazul produselor comercializate de concesionar; licențiatorul, în cazul în care este vorba de produse comercializate de către un titular de licență. În cazul unei licențe, licențiatorul are posibilitatea de a controla calitatea produselor titularului licenței prin introducerea în contract a unor clauze care obligă titularul licenței să îi respecte instrucțiunile și îi oferă posibilitatea de a se asigura că acestea sunt respectate. Proveniența pe care marca comercială este destinată să o garanteze este aceeași: aceasta nu este definită de către producător, ci de centrul de control al producției (a se vedea expunerea de motive a Convenției Benelux și a Legii uniforme, *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 36).

38 Mai trebuie subliniat că elementul determinant este posibilitatea unui control asupra calității produselor, dar nu exercitarea efectivă a acestui control. În consecință, o lege națională care ar oferi licențiatorului posibilitatea de a se prevala de calitatea slabă a produselor titularului de licență pentru a se opune importului acestora ar trebui respinsă ca fiind contrarie articolelor 30 și 36: în cazul în care licențiatorul tolerează fabricarea de produse de slabă calitate, deși are mijloacele contractuale pentru a împiedica acest lucru, acesta are obligația de a-și asuma răspunderea. De asemenea, în cazul în care fabricarea produselor este descentralizată în cadrul unuia și aceluiași grup de societăți, iar filialele stabilite în fiecare dintre statele membre obțin produse a căror calitate este adaptată particularităților fiecărei piețe naționale, ar trebui să fie

exclusă o lege națională, care ar permite unei filiale a grupului să invoce aceste diferențe de calitate pentru a se opune pe teritoriul său comercializării produselor fabricate de către o societate-soră. Articolele 30 și 36 impun grupului să suporte consecințele alegerii sale.

39 Astfel, articolele 30 și 36 se opun aplicării legislațiilor naționale care permit recursul la dreptul mărcilor pentru a împiedica libera circulație a unui produs care poartă o marcă comercială a cărei utilizare se află sub control unic.

Cu privire la situația în care unicitatea controlului mărcii comerciale a fost întreruptă ca urmare a unei cesiuni efectuate numai pentru unul sau mai multe state membre

40 Problema ridicată de întrebarea Oberlandesgericht Düsseldorf este de a stabili dacă aceleași principii se aplică în cazul în care marca comercială a fost transferată, numai pentru unul sau mai multe state membre, unei întreprinderi care nu prezintă nicio legătură de tip economic cu cedentul, iar acesta din urmă se opune comercializării, în statul în care acesta și-a păstrat marca comercială, a unor produse purtând marca comercială aplicată de cesionar.

41 Această situație trebuie net diferențiată de cazul în care produsele importate provin de la un titular de licență sau o filială careia i s-a transferat dreptul de proprietate asupra mărcii comerciale în statul de export. Contractul de cesiune în sine, adică în absența oricărei legături economice, nu acordă cedentului mijloacele de a controla calitatea produselor comercializate de cesionar și care poartă marca acestuia.

42 Comisia a susținut că, prin cedarea în Franța a mărcii „Ideal Standard” pentru instalații de încălzire, unei societăți terțe, grupul American Standard consimțise implicit la punerea în circulație în Franța a unor instalații de încălzire de către societatea terță sub această marcă comercială. Având în vedere acest consimțământ implicit, comercializarea sub marca cedată a instalațiilor de încălzire nu ar putea fi interzisă în Germania.

43 Această poziție trebuie să fie respinsă. Consimțământul implicit oricărei cesiuni nu este consimțământul necesar pentru aplicarea principiului epuizării dreptului. Pentru acest lucru este necesar ca titularul dreptului în statul de import să aibă, direct ori indirect, puterea de a stabili produsele pe care se poate aplica marca comercială în statul de export și de a controla calitatea acestora. Această putere se pierde în cazul în care, printr-o cesiune, controlul mărcii comerciale este cedat unui terț care nu are o legătură de tip economic cu cedentul.

44 Soluția izolării piețelor, în cazul în care, în două state membre ale Comunității, există titulari distincți ai mărcii care nu prezintă nicio legătură economică comună, a fost deja admisă de Curte în Hotărârea Hag II. Totuși, având în vedere că era vorba despre un caz în care unicitatea titularilor fusese întreruptă ca urmare a unei măsuri de punere sub sechestru, s-a susținut că nu se impunea aceeași soluție în cazul unei împărțiri voluntare a drepturilor asupra mărcii comerciale.

45 Acest punct de vedere nu poate fi acceptat, deoarece este în contradicție cu motivarea Curții din Hotărârea Hag II. Aceasta a început prin a sublinia faptul că dreptul mărcilor constituie un element esențial al sistemului de concurență nedegradată pe care tratatul urmărește să îl stabilească (punctul 13). Aceasta a continuat amintind funcția de identificare a mărcii și, într-un pasaj deja menționat la punctul 37, condițiile pentru ca o marcă să poată îndeplini acest rol. Curtea a continuat considerând că domeniul de aplicare a dreptului exclusiv care constituie obiectul specific al mărcii comerciale trebuie stabilit luând în considerare funcția pe care o are (punctul 14). Aceasta a subliniat că, în cazul respectiv, faptul determinant era absența consimțământului titularului mărcii comerciale în statul de import privind punerea în circulație, în statul de export, a unor produse comercializate de întreprinderea titulară a dreptului în acest din urmă stat (punctul 15). Prin urmare, aceasta a considerat că libera circulație a mărfurilor ar aduce atingere funcției esențiale a mărcii: consumatorii nu ar mai fi în măsură să identifice cu certitudine originea produsului care poartă marca, iar titularul mărcii s-ar putea afla în situația în care să i se impute calitatea slabă a unui produs de care nu este deloc responsabil (punctul 16).

46 Aceste considerente se aplică, astfel cum au subliniat, în mod întemeiat, Regatul Unit și Germania și cum a hotărât Landgericht Düsseldorf în primă instanță în acțiunea principală, indiferent dacă împărțirea drepturilor asupra mărcii deținute inițial de același titular se datorează unui act de autoritate publică sau unei cesiuni contractuale.

47 Societatea IHT a susținut în special că titularul unei mărci, care cedează marca într-un stat membru, în același timp păstrându-și drepturile pentru celelalte state, trebuie să accepte consecințele faptului că această cesiune a slăbit funcția de identificare a mărcii. Printr-o cesiune limitată teritorial, titularul renunță voluntar la dreptul său de a fi singurul care comercializează în Comunitate mărfuri ce poartă marca în cauză.

48 Acest argument trebuie respins. Acesta nu ia în considerare faptul că, dreptul mărcilor fiind teritorial, funcția mărcii trebuie apreciată în raport cu un anumit teritoriu (punctul 18 din Hotărârea Hag II).

49 De asemenea, societatea IHT a argumentat că filiala franceză, societatea Ideal Standard SA, s-a adaptat în Franța unei situații în care produse (precum instalațiile de încălzire și echipamentele sanitare) care provin din surse diferite pot fi comercializate sub o marcă identică pe același teritoriu național. Comportamentul filialei germane a aceluiași grup, care se opune comercializării instalațiilor de încălzire în Germania sub marca „Ideal Standard”, are, prin urmare, un caracter abuziv.

50 Nici acest argument nu poate fi reținut.

51 În primul rând, cesiunea s-a efectuat numai pentru Franța. Dacă ar fi acceptat, efectul acestui argument ar fi, astfel cum subliniază guvernul german, dublarea cedării dreptului pentru Franța de autorizarea utilizării mărcii în Germania, în vreme ce licențele și cesiunile,

având în vedere caracterul teritorial al drepturilor naționale de marcă, sunt convenite întotdeauna în raport cu un teritoriu determinat.

52 În plus, și cel mai important, dreptul francez, care reglementează cesiunea efectuată în speță, autorizează cesiunile de marcă limitate la anumite produse, având drept consecință faptul că produse similare care provin din surse diferite pot circula pe teritoriul francez sub aceeași marcă comercială, în vreme ce dreptul german, prin interzicerea cesiunilor de marcă limitate la anumite produse, urmărește să împiedice apariția acestei situații de coexistență. În cazul în care ar fi admisă, argumentația IHT ar determina extinderea asupra statului de import, al cărui drept se opune acestei situații de coexistență, a soluției care prevalează în statul de export, în ciuda caracterului teritorial al drepturilor în cauză.

53 Plecând de la ideea că o cesiune către un cesionar care nu are nicio legătură cu cedentul ar conduce la constituirea unor surse distincte în interiorul aceluiași teritoriu și că, pentru protejarea funcției mărcii, ar fi necesar, în acest caz, să se permită interzicerea exportului produselor cesionarului către teritoriul cedentului și invers, drepturile unitare, pentru a evita apariția acestor obstacole în calea liberei circulații a mărfurilor, fac nule cesiunile care sunt efectuate numai pentru o parte a teritoriului acoperit de drepturile pe care le instituie. Prin limitarea adusă astfel dreptului de a dispune de marcă, aceste drepturi unitare garantează unicitatea titularului pe întreg teritoriul cărora li se aplică și asigură libera circulație a produsului.

54 Astfel, Legea uniformă a Benelux privind mărcile pentru produse, al cărei obiectiv era de a unifica teritoriul celor trei state din punctul de vedere al dreptului mărcilor (expunere de motive, *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 3 și 4), a prevăzut că, de la intrarea sa în vigoare, un drept la marcă putea fi obținut doar pentru întregul Benelux (expunere de motive, *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 14). În acest scop, aceasta a prevăzut, de asemenea, că sunt nule cesiunile de marcă neefectuate pentru întreg teritoriul Benelux.

55 Regulamentul menționat anterior privind marca comunitară a creat, de asemenea, un drept cu caracter unitar. În afara excepțiilor (în acest sens, a se vedea articolul 106 privind interdicția utilizării mărcilor comunitare și articolul 107 privind drepturile anterioare cu sferă de aplicare locală), marca comercială comunitară „produce aceleași efecte în întreaga Comunitate; nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de anulare și utilizarea sa nu poate fi interzisă decât în cadrul Comunității” [articolul 1 alineatul (2)].

56 Cu toate acestea, spre deosebire de Legea Benelux, „dreptul comunitar al mărcilor nu se substituie legislațiilor statelor membre referitoare la mărci” (al cincilea considerent din regulamentul menționat anterior). Marca comercială comunitară se suprapune pur și simplu peste drepturile naționale. Nimic nu obligă întreprinderile să obțină mărci comunitare (al cincilea considerent din regulamentul menționat anterior). Mai mult, existența drepturilor naționale anterioare poate fi un obstacol în calea înregistrării unei mărci comunitare. În temeiul articolului 8 din același regulament, titularul unei mărci într-un singur stat membru se poate

opune înregistrării unei mărci comerciale comunitare de către o persoană care este titularul unor drepturi naționale pentru produse identice ori similare în toate celelalte state membre. Această dispoziție nu poate fi interpretată drept constituind un obstacol în calea cedării de mărci naționale numai pentru unul sau mai multe state ale Comunității. Prin urmare, este evident că regulamentul privind marca comunitară nu anulează cesiunile mărcilor naționale care sunt limitate la anumite state din Comunitate.

57 Această sancțiune nu poate fi instituită prin intermediul jurisprudenței. A considera că legislațiile naționale sunt măsuri cu efect echivalent care intră sub incidența articolului 30 și nejustificate de articolul 36, în măsura în care, în prezent, ținând seama de independența drepturilor naționale (a se vedea punctele 25-32), acestea nu subordonează validitatea cesiunilor efectuate pentru teritoriile cărora li se aplică cesiunii concomitente a mărcii pentru alte state ale Comunității, ar însemna să se impună statelor o obligație pozitivă, aceea de a insera în legislațiile acestora o normă care să anuleze cesiunile mărcilor naționale efectuate numai pentru o parte din Comunitate.

58 Legiuitorului comunitar îi revine sarcina de a impune statelor o astfel de obligație printr-o directivă emisă în temeiul articolului 100a din Tratatul CEE, dat fiind că eliminarea obstacolelor datorate teritorialității mărcilor naționale este necesară pentru stabilirea și funcționarea pieței interne, ori să legifereze el însuși norma respectivă direct printr-un regulament adoptat în temeiul aceleiași dispoziții.

59 Mai trebuie adăugat că, în cazul în care întreprinderile independente unele de celelalte procedează la cesiuni de mărci ca urmare a unei înțelegeri privind împărțirea piețelor, interdicția acordurilor anticoncurențiale prevăzută la articolul 85 se aplică, având drept consecință anularea cesiunilor care reprezintă obiectul înțelegerii. Cu toate acestea, după cum a subliniat, în mod întemeiat, Guvernul Regatului Unit, această normă și sancțiunea aferentă acesteia nu pot fi aplicate în un mod mecanic oricărei cesiuni. Înainte de a califica cesiunea unei mărci ca dând naștere unui acord interzis de articolul 85, este necesară o analiză a contextului, a angajamentelor care stau la baza cesiunii, a intenției părților și a contraprestației promise.

60 Având în vedere considerentele anterioare, este necesar să se răspundă întrebării adresate de Oberlandesgericht Düsseldorf că nu constituie o restricție nelegală a comerțului între state membre în sensul articolelor 30 și 36, în cazul în care unei filiale, care își desfășoară activitatea într-un stat membru A, a unui producător stabilit într-un stat membru B, trebuie să i se aplice interdicția de a utiliza, cu titlu de marcă, denumirea „Ideal Standard”, datorită riscului de confuzie cu o emblemă având aceeași origine, în cazul în care producătorul în cauză utilizează în mod legitim această denumire în țara sa de origine, în temeiul unei mărci comerciale care este protejată în această țară și pe care a obținut-o prin cesiune, și în cazul în care, inițial, marca aparține unei societăți-soră a întreprinderii care se opune, în statul membru A, importului de mărfuri ce poartă marca „Ideal Standard”.

**Cu privire la cheltuielile de judecată**

61 Cheltuielile efectuate de către guvernul german și Guvernul Regatului Unit, precum și de către Comisia Comunităților Europene, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări. Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive,

CURTEA,

pronunțându-se cu privire la întrebarea adresată de către Oberlandesgericht Düsseldorf, prin Ordonanța din 15 decembrie 1992, declară:

**Nu constituie o restricție nelegală a comerțului între state membre în sensul articolelor 30 și 36, în cazul în care unei filiale, care își desfășoară activitatea într-un stat membru A, a unui producător stabilit într-un stat membru B, trebuie să i se aplice interdicția de a utiliza, cu titlu de marcă, denumirea „Ideal Standard”, datorită riscului de confuzie cu o emblemă având aceeași origine, în cazul în care producătorul în cauză utilizează în mod legitim această denumire în țara sa de origine, în temeiul unei mărci comerciale care este protejată în această țară și pe care a obținut-o prin cesiune, și în cazul în care, inițial, marca aparține unei societăți-soră a întreprinderii care se opune, în statul membru A, importului de mărfuri ce poartă marca „Ideal Standard”.**

Due	Mancini	Moitinho de Almeida
Díez de Velasco	Kakouris	Joliet
Schockweiler	Rodríguez Iglesias	Zuleeg
Kapteyn	Murray	

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 22 iunie 1994.

Grefier  
R. Grass

Președinte  
O. Due