

HOTĂRÂREA CURȚII
16 iulie 1998*

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG
împotriva
Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof (Austria)]

„Directiva 89/104/CEE – Epuizarea dreptului la marcă –
Mărfuri introduse pe piață în Comunitate sau într-o țară terță”

Cauza C-355/96

În cauza C-355/96,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CE, de către Oberster Gerichtshof (Austria), pentru pronunțarea, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG

și

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH,

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolului 7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 1989, L 40, p. 1), astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),

CURTEA,

compusă din domnii G. C. Rodríguez Iglesias, președinte, C. Gulmann (raportor), M. Wathelet și R. Schintgen, președinți de cameră, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón și K. M. Ioannou, judecători,

avocat general: domnul F. G. Jacobs,
grefier: domnul H. von Holstein, grefier adjunct,

după examinarea observațiilor scrise prezentate:

— pentru Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, de Klaus Haslinger, avocat în Linz,

— pentru Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, de Walter Müller, avocat în Linz,

* Limba de procedură: germana.

— pentru guvernul austriac, de domnul Wolf Okressek, Ministerialrat la Cancelarie, în calitate de agent,

— pentru guvernul german, de domnii Alfred Dittrich, Ministerialrat în Ministerul Federal al Justiției și Bernd Kloke, Oberregierungsrat în Ministerul Federal al Economiei, în calitate de agenți,

— pentru guvernul francez, de doamna Catherine de Salins, director adjunct al Direcției Afaceri Juridice din Ministerul Afacerilor Externe și de domnul Philippe Martinet, secretar în aceeași direcție, în calitate de agenți,

— pentru guvernul italian, de domnul Umberto Leanza, șef al Serviciului Contencios Diplomatic din Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de agent, asistat de domnul Oscar Fiumara, *avvocato dello Stato*,

— pentru guvernul suedez, de domnii Erik Brattgård, *departementsråd* în Departamentul Comerț Exterior din Ministerului Afacerilor Externe, Tomas Norström, *kansliråd* în același minister și doamna Inge Simfors, *hovrättsassessor* în același minister, în calitate de agenți,

— pentru Guvernul Regatului Unit, de doamna Lindsey Nicoll, de la Treasury Solicitor's Department, în calitate de agent, asistată de domnul Michael Silverleaf, *barrister*,

— pentru Comisia Comunităților Europene, de domnii Jürgen Grunwald, consilier juridic și Berend Jan Drijber, membru al serviciului juridic, în calitate de agenți,

având în vedere raportul de ședință,

după ascultarea observațiilor orale prezentate de Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, reprezentată de Klaus Haslinger, de Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, reprezentată de Walter Müller, de guvernul italian, reprezentat de domnul Oscar Fiumara și de Comisie, reprezentată de domnul Jürgen Grunwald, în ședința din 14 octombrie 1997,

după ascultarea concluziilor avocatului general prezentate în ședința din 29 ianuarie 1998,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Prin ordonanța din 15 octombrie 1996, primită la Curte la 30 octombrie 1996, Oberster Gerichtshof a adresat, în temeiul articolului 177 din Tratatul CE, două întrebări preliminare privind interpretarea articolului 7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 1989, L 40, p. 1, denumită în continuare „directiva”), astfel cum a fost modificată prin Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, denumit în continuare „Acordul SEE”).

2 Aceste întrebări au fost formulate în cadrul unui litigiu între societățile austriece Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (denumită în continuare „Silhouette”) și Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (denumită în continuare „Hartlauer”).

3 Articolul 7 din directivă, care se referă la epuizarea drepturilor conferite de marcă, prevede:

„1. Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

2. Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună introducerii pe piață ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață.”

4 Potrivit articolului 65 alineatul (2), coroborat cu punctul 4 din anexa XVII la Acordul SEE, articolul 7 alineatul (1) din directivă a fost modificat în scopul aplicării acordului menționat, astfel încât expresia „comunitară” a fost înlocuită prin cuvintele „[de] pe teritoriul unei părți contractante”.

5 Articolul 7 din directivă a fost transpus în dreptul austriac prin articolul 10a din Markenschutzgesetz (Legea privind protecția mărcilor), al cărei alineat (1) prevede: „[m]arca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piață, în Spațiul Economic European, sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia”.

6 Silhouette fabrică ochelari din gama de prețuri mai ridicate. Aceasta le introduce pe piață în întreaga lume sub marca „Silhouette”, înregistrată în Austria și în majoritatea țărilor din lume. În Austria, livrează direct ochelarii opticienilor; în celelalte state, dispune fie de filiale, fie de distribuitori.

7 Hartlauer vinde, *inter alia*, ochelari prin intermediul numeroaselor sale filiale în Austria, iar prețurile mici reprezintă punctul său forte în materie de vânzări. Hartlauer nu se aprovizionează de la Silhouette, aceasta din urmă considerând că distribuirea produselor sale de către Hartlauer ar aduce atingere imaginii sale de producător de ochelari de foarte bună calitate și la modă.

8 În octombrie 1995, Silhouette a vândut 21 000 de rame de ochelari demodate societății bulgare Union Trading pentru suma de 261 450 USD. Silhouette a dat dispoziție reprezentantului său să le ofere instrucțiuni clienților pentru comercializarea ramelor de ochelari doar în Bulgaria sau în țările din fosta Uniune Sovietică și de a nu le exporta în alte țări. Reprezentantul a informat societatea Silhouette că a transmis aceste instrucțiuni cumpărătorului. Totuși, Oberster Gerichtshof a arătat că nu a fost posibil să se verifice dacă această situație s-a regăsit în mod efectiv în realitate.

9 Silhouette a livrat ramele respective societății Union Trading, la Sofia, în noiembrie 1995. Hartlauer a cumpărat aceste mărfuri – potrivit Oberster Gerichtshof, nu a fost posibil să se stabilească de la ce vânzător – și le-a pus în vânzare în Austria, începând cu decembrie 1995. Într-o campanie de presă, Hartlauer a anunțat că, deși Silhouette nu fusese furnizorul, a reușit să achiziționeze 21 000 de rame de ochelari Silhouette din străinătate.

10 Silhouette a formulat în fața Landesgericht Steyr o cerere de măsuri provizorii pentru a se interzice Hartlauer să pună în vânzare în Austria ochelari sau rame de ochelari sub marca sa, în măsura în care nu fuseseră introduse pe piață pe teritoriul Spațiului Economic European (denumit în continuare „SEE”) chiar de către aceasta sau cu consimțământul său. Silhouette susține că nu și-a epuizat dreptul la marcă, pe motiv că directiva nu prevede epuizarea unor astfel de drepturi decât în cazul în care produsele au fost introduse pe piață pe teritoriul SEE de către titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia. Silhouette și-a întemeiat cererea pe articolul 10a din Markenschutzgesetz, precum și pe articolele 1 și 9 din Gesetz gegen den

unlauteren Wettbewerb (Legea privind sancționarea concurenței neloiale, denumită în continuare „UWG”) și pe articolul 43 din Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Codul civil, denumit în continuare „ABGB”)

11 Hartlauer a solicitat respingerea cererii, motivând că Silhouette nu vânduse ramele de ochelari sub condiția interdicției de reimportare în Comunitate. Potrivit acesteia, articolul 43 din ABGB nu era aplicabil. În plus, aceasta a observat că Markenschutzgesetz nu acordă dreptul de a solicita un ordin judecătoresc și că, având în vedere ambiguitatea situației juridice, comportamentul său nu contravenea practicilor obișnuite.

12 Acțiunea societății Silhouette a fost respinsă de Landesgericht Steyr și, de asemenea, în apel, de Oberlandesgericht Linz. Silhouette a introdus recurs în fața Oberster Gerichtshof.

13 Oberster Gerichtshof a observat, în primul rând, că litigiul cu care fusese sesizat se referea la reimportarea unor mărfuri produse inițial de titularul mărcii, introduse pe piață într-o țară terță de către titular. În continuare, aceasta a arătat că, înainte de intrarea în vigoare a articolului 10a din Markenschutzgesetz, instanțele austriece aplicau principiul epuizării internaționale a dreptului conferit de marcă (principiu potrivit căruia drepturile titularului sunt epuizate de îndată ce produsul care poartă marca a fost introdus pe piață, indiferent unde a avut loc această introducere pe piață). În final, Oberster Gerichtshof a precizat că expunerea de motive a legii austriece care pune în aplicare articolul 7 din directivă prevedea că scopul era acela de a lăsa soluționarea chestiunii validității principiului epuizării internaționale în sarcina unei decizii judecătorești.

14 În aceste împrejurări, Oberster Gerichtshof a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 7 alineatul (1) din Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mărcile (89/104/CEE, JO L 40/1 din 11 februarie 1989) trebuie să fie interpretat în sensul că dreptul conferit de marcă îi permite titularului său să interzică unui terț utilizarea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață pe teritoriul unui stat care nu este o parte contractantă?

2) Titularul mărcii poate, numai în temeiul articolului 7 alineatul (1) din directivă, să solicite ca terții să nu utilizeze marca pentru produse care au fost introduse pe piață sub această marcă pe teritoriul unui stat care nu este o parte contractantă?”

Cu privire la prima întrebare

15 Prin intermediul primei întrebări, Oberster Gerichtshof solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 7 alineatul (1) din directivă se opune unor norme naționale care prevăd epuizarea dreptului conferit de o marcă pentru produsele introduse pe piață, în afara SEE, sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

16 Mai întâi, este necesar să se aducă aminte că articolul 5 din directivă definește „drepturile conferite de marcă”, iar articolul 7 conține norma referitoare la „epuizarea dreptului conferit de marcă”.

17 Potrivit articolului 5 alineatul (1) din directivă, marca înregistrată îi conferă titularului său un drept exclusiv. În plus, același alineat prevede la litera (a) că dreptul exclusiv îndreptățește titularul să interzică oricărui terț utilizarea, fără consimțământul său, în cadrul comerțului, în special a unui semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este

înregistrată marca. Potrivit articolului 5 alineatul (3), care enumeră neexhaustiv tipurile de utilizare pe care titularul le poate interzice în temeiul alineatului (1), acest drept include, în special, importul și exportul produselor care poartă marca în cauză.

18 Asemenea normelor prevăzute la articolul 6 din directivă, care definesc anumite limitări ale efectelor mărcii, articolul 7 precizează că, în condițiile pe care acesta le stabilește, dreptul exclusiv conferit de marcă este epuizat și, prin urmare, titularul mărcii nu mai este îndreptățit să interzică utilizarea acesteia. Epuizarea este condiționată, în primul rând, de faptul că produsele au fost introduse pe piață de titular sau cu consimțământul acestuia. Or, potrivit textului aceleiași directive, epuizarea are loc numai în cazul în care produsele au fost introduse pe piață în Comunitate (în SEE de la intrarea în vigoare a Acordului privind SEE).

19 În continuare, este necesar să se constate că, în fața Curții, nu s-a susținut că directiva putea să fie interpretată în sensul în care aceasta prevede epuizarea drepturilor conferite de marcă pentru produsele introduse pe piață de titular sau cu consimțământul acestuia, indiferent de locul în care a fost efectuată introducerea pe piață.

20 Dimpotrivă, Hartlauer și guvernul suedez au susținut că directiva conferea statelor membre dreptul de a prevedea în dreptul lor național o epuizare nu numai pentru produsele introduse pe piață în SEE, ci și pentru cele introduse pe piață în țări terțe.

21 Interpretarea directivei, propusă de Hartlauer și de guvernul suedez, presupune, având în vedere formularea articolului 7, că directiva se limitează, urmând exemplul jurisprudenței Curții referitoare la articolele 30 și 36 din Tratatul CE, să oblige statele membre să prevadă epuizarea în cadrul Comunității, dar că articolul 7 nu reglementează în mod exhaustiv problema referitoare la epuizarea drepturilor conferite de marcă, lăsând astfel statelor membre posibilitatea de a prevedea norme referitoare la epuizare, care merg mai departe decât cele stabilite în mod expres la articolul 7 din directivă.

22 Astfel cum susțin atât Silhouette, guvernele austriac, german, francez, italian și Guvernul Regatului Unit, precum și Comisia, o astfel de interpretare se opune formulării articolului 7, precum și cadrului și finalității normelor directivei referitoare la drepturile conferite de marcă titularului său.

23 În această privință, este necesar să se observe, în primul rând, că, deși este adevărat că, în conformitate cu al treilea considerent al directivei, „nu pare a fi necesar ca în prezent să se efectueze o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în materie de mărci”, este la fel de adevărat că directiva conține o armonizare care se referă la normele substanțiale în materie, și anume, conform aceluiași considerent, norme referitoare la dispozițiile naționale care afectează cel mai direct funcționarea pieței interne și că acest considerent nu exclude armonizarea completă privind aceste norme.

24 Astfel, în primul considerent al directivei se amintește faptul că legislațiile care se aplică mărcilor în statele membre conțin inadvertențe care pot împiedica libera circulație a produselor, precum și libertatea de a presta servicii și pot denatura condițiile concurenței din cadrul pieței comune, astfel încât este necesar, în vederea stabilirii și funcționării pieței interne, să fie apropiate legislațiile statelor membre. În al nouălea considerent se subliniază faptul că, pentru facilitarea circulației produselor și a libertății de a presta servicii, este esențial să se asigure faptul că mărcile înregistrate se bucură de aceeași protecție în legislația tuturor statelor membre și că totuși acest lucru nu împiedică statele membre să acorde o protecție mai mare mărcilor care au obținut o anumită reputație.

25 Având în vedere aceste considerații, este necesar ca articolele 5-7 din directivă să fie interpretate ca incluzând o armonizare completă a normelor referitoare la drepturile conferite de marcă. Această interpretare este confirmată de faptul că articolul 5 conferă, în mod expres, statelor membre, dreptul de a menține sau de a introduce anumite norme definite în mod special de legiuitorul comunitar. Astfel, potrivit articolului 5 alineatului (2), la care se face referire la al nouălea considerent, statele membre au dreptul de a acorda o protecție mai mare mărcilor care au o reputație.

26 În aceste condiții, directiva nu poate fi interpretată în sensul că ar oferi statelor membre posibilitatea de a prevedea în dreptul lor național epuizarea drepturilor conferite de marcă pentru produsele introduse pe piață în țările terțe.

27 În plus, această interpretare este singura care poate să îndeplinească pe deplin obiectivul directivei, și anume protecția funcționării pieței interne. Astfel, o situație în care unele state membre ar avea posibilitatea să prevadă epuizarea internațională, în vreme ce altele ar putea să prevadă numai epuizarea comunitară, ar da naștere inevitabil unor obstacole în calea liberei circulații a mărfurilor și în calea libertății de a presta servicii.

28 Contrar argumentelor guvernului suedez, în privința acestei interpretări, nu se poate obiecta că directiva, având în vedere că a fost adoptată în temeiul articolului 100 A din Tratatul CE, care reglementează apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la funcționarea pieței interne, nu poate să reglementeze relațiile între statele membre și țările terțe și că, prin urmare, articolul 7 ar trebui să fie interpretat în sensul că directiva se aplică doar în privința relațiilor comunitare.

29 Presupunând că articolul 100 A din tratat este interpretat în sensul propus de guvernul suedez, este necesar să se constate că articolul 7, astfel cum s-a precizat în prezenta hotărâre, nu vizează reglementarea relațiilor între statele membre și țările terțe, ci definirea drepturilor de care se bucură titularii mărcilor în Comunitate.

30 În final, este necesar să se sublinieze că autoritățile comunitare competente ar putea oricând să extindă epuizarea prevăzută la articolul 7 la produsele introduse pe piață în țările terțe, prin încheierea unor acorduri internaționale în materie, astfel cum s-a întâmplat în contextul Acordului privind SEE.

31 Având în vedere considerațiile precedente, este necesar să se răspundă la prima întrebare că articolul 7 alineatul (1) din directivă, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind SEE, se opune unor norme naționale care prevăd epuizarea dreptului conferit de o marcă pentru produsele introduse pe piață în afara SEE sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

Cu privire la a doua întrebare

32 Prin intermediul celei de-a doua întrebări, Oberster Gerichtshof solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 7 alineatul (1) din directivă poate să fie interpretat în sensul că, numai în temeiul acestei dispoziții, titularul unei mărci este îndreptățit să obțină un ordin prin care să se interzică unei țări terțe să utilizeze marca sa pentru produsele introduse pe piață în afara SEE, sub această marcă, de către titular sau cu consimțământul acestuia.

33 În ordonanța sa de trimitere, explicitată printr-o comunicare ulterioară, Oberster Gerichtshof a subliniat următoarele:

— a doua întrebare a fost adresată deoarece Markenschutzgesetz nu prevede dreptul de a obține un ordin judecătoresc de interzicere și nici nu conține o prevedere care să corespundă articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă. În cazul unei atingeri aduse mărcii, un ordin judecătoresc de interzicere nu ar putea fi solicitat decât în cazul în care există, în același timp, o încălcare a articolului 9 din UWG, a cărei aplicare presupune un risc de confuzie, ceea ce nu este valabil în cazul produselor originale ale titularului mărcii;

— în dreptul austriac, cel puțin conform doctrinei actuale, titularul unei mărci nu se poate prevala de niciun drept de a obține un ordin judecătoresc de interzicere împotriva unei persoane care importă sau reimportă în paralel produse de marcă, cu excepția cazului în care dreptul la un ordin judecătoresc de interzicere decurge deja din articolul 10a alineatul (1) din Markenschutzgesetz. În consecință, conform dreptului austriac, se pune problema stabilirii dacă articolul 7 alineatul (1) din directiva privind mărcile, care are un conținut identic cu articolul 10a alineatul (1) din Markenschutzgesetz, prevede un astfel de drept de a solicita un ordin judecătoresc de interzicere și dacă titularul mărcii poate solicita, numai pe baza acestei dispoziții, ca terțul să nu utilizeze marca pentru produsele care au fost introduse pe piață, sub această marcă, în afara SEE.

34 În această privință, este necesar să se aducă aminte că, în conformitate cu cadrul general al directivei, drepturile conferite de marcă sunt definite la articolul 5, în timp ce articolul 7 conține o precizare importantă referitoare la această definiție, prevăzând că drepturile conferite de articolul 5 nu îi permit titularului să interzică utilizarea mărcii în cazul în care sunt îndeplinite condițiile referitoare la epuizare, prevăzute de această dispoziție.

35 În aceste condiții, deși este de necontestat faptul că directiva obligă statele membre să pună în aplicare dispoziții pe baza cărora titularul unei mărci, în cazul încălcării drepturilor sale, trebuie să fie îndreptățit să obțină un ordin prin care li se interzice terților să utilizeze marca sa, este necesar totuși să se constate că această obligație decurge din dispozițiile de la articolul 5 din directivă și nu din cele de la articolul 7.

36 Având în vedere această constatare, este necesar, în primul rând, să se aducă aminte că, potrivit unei jurisprudențe constante, o directivă nu poate să genereze în sine obligații pentru o persoană de drept privat și nu poate, prin urmare, să fie invocată ca atare împotriva acesteia. Este necesar, în al doilea rând, să se sublinieze că, potrivit aceleiași jurisprudențe, aplicând dreptul național, fie că este vorba de dispozițiile anterioare sau ulterioare directivei, instanța națională care trebuie să o interpreteze este obligată să facă acest lucru pe cât posibil în lumina textului și a obiectivului directivei, pentru a obține rezultatul prevăzut de aceasta și pentru a fi astfel în conformitate cu articolul 189 al treilea paragraf din Tratatul CE (a se vedea hotărârea din 13 noiembrie 1990, Marleasing, C-106/89, Rec., p. I-4135, punctele 6 și 8 și hotărârea din 14 iulie 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec., p. I-3325, punctele 20 și 26).

37 Prin urmare, este necesar să se răspundă la a doua întrebare, sub rezerva obligației ca instanța de trimitere să interpreteze dreptul național pe cât posibil în conformitate cu dreptul comunitar, că articolul 7 alineatul (1) din directivă nu poate să fie interpretat în sensul că, numai pe baza acestei dispoziții, titularul unei mărci este îndreptățit să obțină un ordin prin care să interzică unui terț să utilizeze marca sa pentru produsele introduse pe piață în afara SEE, sub această marcă, de către titular sau cu consimțământul acestuia.

Cu privire la cheltuielile de judecată

38 Cheltuielile efectuate de către guvernele belgian, german, francez, italian, suedez și de Guvernul Regatului Unit, precum și de către Comisie, 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 națională, este de competența acesteia 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 Oberster Gerichtshof, prin ordonanța din 15 octombrie 1996, hotărăște:

1) Articolul 7 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mărcile, astfel cum a fost modificată prin Acordul privind SEE din 2 mai 1992, se opune unor norme naționale care prevăd epuizarea dreptului conferit de o marcă pentru produsele introduse pe piață în afara SEE, sub această marcă, de către titular sau cu consimțământul acestuia.

2) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 nu poate să fie interpretat în sensul că, numai pe baza acestei dispoziții, titularul unei mărci este îndreptățit să obțină un ordin prin care să interzică unei țări terțe să utilizeze marca sa pentru produsele introduse pe piață în afara SEE, sub această marcă, de către titular sau cu consimțământul acestuia.

Rodríguez Iglesias Gulmann Wathelet

Schintgen Mancini Moitinho de Almeida

Murray Edward Jann

Sevón Ioannou

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 16 iulie 1998.

Grefier
R. Grass

Președinte
G. C. Rodríguez Iglesias