entre eux, soit d'accords conclus avec des tiers. La circonstance suivant laquelle la législation nationale fait découler les droits de marque d'éléments juridiques autres que les accords susmentionnés, tels le dépôt de la marque ou la jouissance paisible de celle-ci ne fait pas obstacle à l'applicabilité de l'article 85.

3. Seule une entente qui affecte de manière sensible le commerce entre États membres et restreint le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun tombe sous le coup de l'article 85.
(Cf. sommaire n° 7, arrêt 56-65, Recueil, XII-1966, p. 339.)
Si la juxtaposition de cessions à des exploitants différents de droits de marque nationaux protégeant un même produit, parvient à reconstituer des frontières imperméables entre les États membres, une telle pratique peut affecter le commerce entre États et altérer la concurrence dans le marché commun.

4. Pour que l'article 85, paragraphe 1, soit applicable à une entente ayant pris naissance antérieurement à la mise en vigueur du traité, il faut et il suffit que cette entente poursuive ses effets postérieurement à cette date.

5. Le titulaire d'une marque ne jouit pas d'une « position dominante » au sens de l'article 86 du seul fait qu'il est en mesure d'interdire à des tiers d'écouler, sur le territoire d'un État membre, des produits portant la même marque. Il faut en outre qu'il ait le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché à prendre en considération, compte tenu notamment de l'existence éventuelle, et de la position, de producteurs ou distributeurs écoulant des marchandises similaires ou substituables.
Le niveau du prix du produit ne suffit pas nécessairement à révéler l'exploitation abusive d'une position dominante au sens de l'article 86. Il peut cependant, par son importance, en l'absence de justifications objectives, constituer un indice déterminant.
(Cf. sommaire n° 8, arrêt affaire 24-67, Recueil, XIV-1968, p. 82.)

Dans l'affaire 40-70

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le « Tribunale civile e penale » de Milan et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SIRENA S.R.L.

et

EDA S.R.L.,
FIORENZA FERRARI,
TERESA FORMAGGIA,
PIETRO GRUGNI,
MARIO BIRAGHI,
NATALE MAPPI,
SERGIO PUPPO,
NOVIMPEX S.R.L.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 85 et 86 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. R. Lecourt, président, A. M. Donner et A. Trabucchi, présidents de chambre, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore et H. Kutscher (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Dutheillet de Lamothe
greffier : M. A. Van Houtte

rend le présent

ARRÊT

Points de fait et de droit

I — Faits

Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, les faits qui sont à l'origine de la présente demande sont les suivants :
La société Sirena, requérante au principal, reproche aux défendeurs d'avoir contrefait ses marques de fabrique n^{os} 186 046, 121 719 et 112 603, constituées par les sigles « Prep » et «Prep Good Morning » ainsi que par d'autres mots ou éléments figuratifs. En effet, les défendeurs auraient introduit en Italie des pots de crème cosmétique et médicamenteuse sur lesquels lesdites marques auraient été apposées à l'origine et qui auraient été fournis par une entreprise allemande, bénéficiaire d'une licence de la firme américaine Mark Allen qui est productrice du « Prep ».
Sirena a fondé sa demande :

— sur un contrat passé en 1937 avec la firme Mark Allen et par lequel cette dernière lui avait cédé la marque « Prep » ;
— sur la jouissance paisible et exclusive de la marque « Prep » depuis 1937 ;
— sur la jouissance de cette même marque depuis le 21 octobre 1944, date à laquelle la marque originairement déposée en Italie par la firme Mark Allen a commencé à perdre sa notoriété sans que ladite firme l'ait renouvelée ou employée ;
— sur sa qualité de titulaire des marques n^{os} 121 719 et 112 603, qu'elle a déposées en Italie en 1952, à une époque où la notoriété de la marque « Prep » comme signe des produits de la firme Mark Allen avait déjà baissé.

La société Novimpex, l'un des défendeurs au principal, a contesté la validité du contrat susmentionné. Elle affirme que celui-ci violerait les articles 85 et 86 du traité CEE, puisqu'il permettrait à Sirena d'empêcher l'importation, en provenance d'autres pays de la Communauté, de produits auxquels la marque « Prep » avait été légitimement apposée à l'origine. D'autre part, selon Novimpex, la législation italienne serait incompatible avec la règle communautaire dans le mesure où elle permettrait de soutenir les revendications de Sirena.

II — Teneur et motifs de l'ordonnance de renvoi

Attendu que, par ordonnance du 12 juin 1970, le « Tribunale civile e penale » de

Milan a décidé de soumettre à la Cour les questions suivantes :

« 1) Les articles 85 et 86 du traité CEE sont-ils ou non applicables aux effets découlant d'un contrat de cession de marque, passé antérieurement à l'entrée en vigueur du traité ?

2) Les articles 85 et 86 précités doivent-ils ou non être interprétés en ce sens qu'ils empêchent que le titulaire d'une marque légalement déposée dans un État membre puisse faire valoir le droit absolu correspondant d'interdire à des tiers l'importation, en provenance d'autres pays de la Communauté, de produits portant la même marque, légalement apposée à l'origine ? »

qu'à l'appui de cette décision, la juridiction nationale expose notamment que :

— les actes adoptés par la Commission des Communautés européennes, et en particulier l'article 3, lettre b, du règlement n° 67/67 du 22 mars 1967 (JO du 25 mars 1967, p. 849 et s.) reflèteraient une tendance à considérer comme contraires à la règle communautaire les accords en matière de dépôt et d'utilisation de marques visant à faire naître des monopoles et des situations dominantes à l'intérieur d'un pays de la Communauté ;

— la disposition précitée énoncerait un principe général, valable même en dehors de toute appréciation sur la validité des accords d'exclusivité, et faisant apparaître la nécessité de coordonner le droit communautaire de la concurrence et la législation nationale en matière de propriété industrielle, dans la mesure où celle-ci permet au titulaire d'une marque de jouir d'une protection territoriale absolue ;

— cette coordination s'imposerait même si le droit de marque a été acquis par un contrat passé antérieurement à l'entrée en vigueur du traité CEE, dès lors que le titulaire continue à se servir de la marque qu'il détient pour obtenir une répartition de territoire à l'intérieur de la Communauté, en vue de la distribution d'un seul et même produit ;

— en l'espèce, l'exercice du « pouvoir discrétionnaire » du juge national de saisir la Cour s'imposerait, « étant donné la gravité des conséquences qui pourraient résulter de l'interprétation proposée des règles communautaires et la nécessité de soumettre leur appréciation à la juridiction qui est le mieux à même de dégager l'esprit des règles dans le cadre des intérêts politico-économiques dans lequel elles ont été adoptées » ;

III — Procédure

Attendu que la procédure a pris un cours régulier ;

qu'en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CEE, des observations écrites ont été présentées par la société Sirena, la société Novimpex, le gouvernement du royaume des Pays-Bas et la Commission des Communautés européennes ;

que sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable ;

que les sociétés Sirena et Novimpex ainsi que la Commission ont été entendues en leurs observations orales à l'audience du 15 décembre 1970 ;

que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 21 janvier 1971 ;

que, dans la procédure devant la Cour, la société Sirena a été représentée par Mes Mario Rotondi, Erminio Parini, du barreau de Milan, et Me Ernest Arendt, du barreau de Luxembourg, la société Novimpex par Mes Giuseppe Celona et Rosario Nolasco, du barreau de Milan, le gouvernement du royaume des Pays-Bas par M. W. Riphagen, conseiller juridique du ministère des affaires étrangères, et la Commission des Communautés européennes par son conseiller juridique, Me Giuseppe Marchesini ;

IV — Observations présentées devant la Cour

Attendu que les observations soumises à la Cour peuvent être résumées comme suit :

La *société Sirena* fait valoir les considérations suivantes:

1. Sur le plan des faits, il y aurait lieu de préciser que :

— Sirena est titulaire des marques suivantes, inscrites au registre italien :
  — n° 186 646, deposée le 2 avril 1963 (renouvellement de marques déposées respectivement en 1931 et en 1943) et couvrant le nom « Prep » ;
  — n° 121 719, déposée le 26 avril 1952 et comportant les mots « Prep » et « Good Morning » ainsi que des éléments figuratifs ;
  — n° 112 603, déposée le 26 septembre 1952 et comportant une inscription qui contient le mot « Prep » ainsi que des éléments figuratifs ;
— depuis quelque temps, le marché italien a été envahi par un produit importé de l'étranger et portant le nom « Prep » et l'inspiration « Good Morning », tout cela sur des étiquettes entièrement identiques à celles des marques n^{os} 121 719 et 112 603 détenues par Sirena ;
— Sirena a obtenu une mesure de séquestre des produits portant les marques contrefaites ; ce séquestre a été effectue chez des commerçants tous approvisionnés par Novimpex ; dès lors, Sirena a intenté le litige au principal contre cette société et contre plusieurs revendeurs.

2. Quant à la première question soulevée par la juridiction nationale, il y aurait lieu de remarquer que deux des marques litigieuses ont été déposées, par Sirena en Italie, pour la première fois en 1952. Par conséquent, Sirena n'aurait pas fait usage de ces marques en vertu d'un contrat, mais au titre « d'un droit propre, originaire et absolu » ; la référence au traité CEE serait donc sans pertinence.

Il en irait de même pour la marque n° 186 646. Ici encore, l'utilisation ne se fondrait pas sur un rapport contractuel, mais sur un droit absolu. A supposer même que le droit actuel de Sirena dérive du contrat passé avec Mark Allen et que ce contrat n'ait pas été valable, il n'en resterait pas moins que cette société n'a pas fait enregistrer la marque à l'échéance, alors que Sirena, ayant toujours fait usage du nom « Prep », aurait procédé aux enregistrements ultérieurs. En tout état de cause, Sirena jouirait donc de la propriété exclusive de cette marque.

3. Quant à la seconde question, la réglementation du traité CEE en matière de concurrence n'aurait pas fait disparaître le droit de marque.

Ce serait à tort que Novimpex tire argument de la jurisprudence de la Cour (arrêt dans les affaires jointes 56 et 58-64, Consten-Grundig, Recueil, XII-1966, p. 433 et s.) et des tribunaux nationaux en matière d'importations parallèles en zones d'exclusivité, puisqu'il s'agirait là d'un phénomène absolument distinct. En effet, dans ces cas, on prendrait en considération les effets de conventions par lesquelles le titulaire unique d'un signe distinctif vise à limiter la possibilité de commerce légal d'un produit portant sa marque, et cela par la création de zones nationales autonomes, fermées à l'importation de produits sur lesquels cette marque a été légalement apposée dans le pays d'origine. En revanche, dans des cas tels que celui d'espèce, il « existe, dans un pays, la marque d'un producteur qui a par conséquent un droit originaire et autonome, valable pour tout le territoire de ce pays. En ce cas, la fabrication ou l'introduction par des tiers de produits portant cette marque est un acte commun de contrefaçon ».

Il serait impossible de parler de « droit correspondant » à propos de deux marques ayant le même contenu, dans le cas où les titulaires dans différents pays seraient eux-mêmes différents. Dans ce cas, en effet, il s'agirait de « deux droits complètement autonomes ». L'interdiction d'importer de l'un de ces pays dans

l'autre ne dépendrait pas de la volonté du titulaire établi dans le pays d'exportation, mais du droit subjectif du titulaire établi dans le pays d'importation.

La formule « marque légalement apposée dans un autre pays », serait équivoque, l'apposition légale, avec l'exclusivité qui la caractérise, étant limitée au pays qui a concédé la marque.

Par ailleurs, l'article 36 du traité sauvegarderait les droits exclusifs des titulaires de marques.

L'arrêt de la Cour dans l'affaire 24-67 (Parke Davis, Recueil, XIV-1968, p. 83 et s.) constituerait le précédent à suivre dans la présente espèce, car ce qui vaut pour les brevets serait également valable pour les marques. Toutefois, l'affirmation contenue dans cet arrêt et selon laquelle « la supériorité du prix de vente du produit breveté sur celui du produit non breveté provenant d'un autre État membre n'est pas nécessairement constitutive d'abus » serait sans importance dans un cas comme celui d'espèce, où Novimpex vendrait à des prix réduits presque de moitié par rapport à ceux du produit que Sirena a mis au point en Italie, « grâce à presque quarante années d'études et d'expérience ».

En définitive, il y aurait donc lieu de répondre aux questions soulevées par la juridiction nationale :

— que le droit à l'usage exclusif d'une marque régulièrement déposée est parfaitement compatible avec les articles 85 et 86, et expressément reconnu par l'article 36 du traité CEE, et qu'en conséquence l'acte qui transfère ce droit exclusif à des tiers, conformément au régime en vigueur dans chaque pays, est parfaitement compatible avec ces mêmes règles ;

qu'il n'importerait donc pas de savoir si ce transfert a eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur du traité ;

— que le titulaire d'un droit de marque dans un pays déterminé a le droit d'empêcher la production et la vente de produits portant son signe distinctif, fabriqués ou mis en circulation sans son consentement par une organisation de production ayant, dans un autre pays et en vertu d'un titre originaire ou d'une licence de tiers, le droit d'user dans ce pays d'un signe distinctif analogue.

La *société Novimpex* expose notamment que :

1. Sur le plan des faits :

— elle aurait importé en Italie une certaine quantité de crème cosmétique et médicamenteuse « Prep — Good Morning » fabriquée en Allemagne sous licence concédée de la firme Mark Allen, propriétaire de la formule et titulaire de la marque ;

— ce faisant, Novimpex aurait considéré qu'en Italie, le même produit était vendu exclusivement par Sirena, au prix de 500 lires la boîte, alors qu'il serait possible de le mettre en vente à 250 lires, nonobstant les frais du transport d'Allemagne en Italie et tout en réalisant un bénéfice normal ;

— devant le juge national, Novimpex aurait fait valoir que la licéité des « importations parallèles » ayant été admise par les juridictions italiennes, le même principe devrait s'appliquer à l'égard du titulaire d'une marque à l'échelon national, à condition que la marque figurant sur le produit importé ait été légalement apposée à l'origine ;

— Novimpex aurait conclu à la saisine de la Cour, notamment pour faire constater la nullité d'accords tendant à transférer le droit de marque d'une manière limitée à un ou plusieurs États de la Communauté et non pas à l'ensemble du territoire de celle-ci.

2. Les questions soulevées par la juridiction nationale devraient donc recevoir les réponses suivantes :

— Les articles 85 et 86 du traité CEE sont applicables aux contrats de cession de marque passés antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur du traité et ayant pour effet, direct ou indirect, de répartir les marchés à l'intérieur de la Communauté.

— Lesdits articles doivent être interpré-

tés en ce sens qu'ils interdisent de faire valoir les droits dérivant d'une marque légalement enregistrée dans un État membre pour empêcher l'importation, en provenance d'autres pays de la Communauté, de produits sur lesquels la même marque a été légitimement apposée à l'origine.

A l'appui de ces propositions, Novimpex avance, entre autres, les arguments suivants :

a) La thèse ainsi défendue ne porterait pas atteinte à la protection accordée par les législations nationales, puisqu'elle laisserait subsister les sanctions que celles-ci prévoient pour l'apposition illicite de la marque ; de même, la règle énoncée par l'article 222 du traité — à supposer qu'elle s'applique à la propriété industrielle — serait sauvegardée.

Par contre, la thèse de Sirena aboutirait à faire disparaître le marché commun. Il suffirait alors, à tout opérateur économique, d'acquérir un droit de marque quelconque pour empêcher les importations sur le territoire protégé, et cela à propos de n'importe quel produit, même semi-fini ou brut. Les barrières ainsi érigées seraient même plus efficaces que celles résultant des droits de douane, ce dernier obstacle pouvant être surmonté grâce à un sacrifice économique. La concurrence n'existerait que dans la mesure où un produit équivalent serait offert sur le marché national ; or, la psychologie moderne du consommateur aurait montré combien ces limites sont restreintes.

b) La protection revendiquée par Sirena serait contraire aux articles 2, 3 lettres a et f, 5 et même 36 du traité.

c) Novimpex invoque la jurisprudence de la Cour dans les affaires Grundig-Consten (loc. cit.), Parke Davis (loc. cit.) et Völk (5-69 ; Recueil, XV-1969, p. 296 et s.).

Elle aborde ensuite la question de savoir en quoi consiste le droit du titulaire, en d'autres termes, quelle est la fonction de la marque. S'appuyant sur la jurisprudence des États membres et sur le témoignage de nombreux auteurs, elle relève notamment que :

— la marque serait destinée à garantir l'origine du produit et à le distinguer d'autres marchandises ; or, le produit vendu par l'importateur parallèle serait toujours le produit authentique ;
— la législation sur les marques poursuivrait le but, non pas de créer un monopole en faveur du titulaire (ceci par opposition à la législation en matière de brevets) et de restreindre ainsi la concurrence, mais d'empêcher que le public soit trompé par des appellations fallacieuses ;
— de nos jours, beaucoup d'entreprises, dépourvues de production susceptible d'être protégée par un brevet, tendraient cependant à se procurer une position dominante par le biais des marques de fabrique ; or, ce serait là un abus et non un usage régulier ;
— la protection absolue de la marque serait incompatible avec la licéité des importations parallèles.

d) Il n'en irait pas autrement dans les cas où il n'existe pas de liens économiques entre le cédant et le cessionnaire des droits de marque. Cette hypothèse serait d'ailleurs difficilement imaginable, car à l'exception du droit français — qui stipulerait toutefois que « seules les licences d'exploitation peuvent comporter une limitation territoriale » — les législations des États membres interdiraient toute cession d'un droit de marque non accompagnée de la cession de l'entreprise ou d'une branche de celle-ci.

Il en résulterait que, dans toutes les législations, le défaut de liens économiques entre les parties contractantes aurait pour effet la nullité du contrat.

Quant aux contrats portant cession du «know-how », ils ne sauraient être reconnus valables qu'à condition de prévoir la continuité dans le temps de l'assistance technique et de la communication de tous les renseignements concernant les modifications et la modernisation du produit.

e) Aux fins de l'application de l'article 85 du traité, il n'y aurait pas lieu de distinguer entre les contrats de cession défi-

nitive de la marque et les contrats de licence temporaire relatif à l'exercice des droits qui y sont inhérents. Autrement, il serait facile d'éluder les principes énoncés par la Cour dans son arrêt Grundig-Consten ; il suffirait d'opérer un transfert définitif, ou de consentir l'enregistrement « ex novo » au nom d'une autre entreprise, sans fixer expressément les liens contractuels et économiques entre le producteur et le revendeur autorisé.

Celui qui acquiert une marque à titre définitif ne justifierait pas d'un intérêt digne de protection. En effet, un tel acquéreur, du fait d'avoir choisi une marque correspondant à celle enregistrée dans un autre pays, aurait renoncé à se servir d'une dénomination susceptible d'exercer, vis-à-vis de la clientèle, des fonctions autonomes d'indication de provenance et de garantie. En pareil cas, ce ne serait pas la qualité constante du produit de l'acquéreur, mais seulement celle du produit du titulaire originaire, qui ferait l'objet de l'intérêt légitime du consommateur.

f) Citant à nouveau plusieurs auteurs dont elle fait siennes les thèses, Novimpex expose que le fait de limiter la fonction de garantie de la marque au territoire pour lequel elle est accordée, serait incompatible avec la notion même de marché commun. Cette argumentation n'empêcherait pas la marque de jouer le rôle qui lui revient ; bien au contraire, si le vendeur veut éviter que le demandeur ne soit trompé, il devrait veiller à ce que les produits de l'acquéreur de la marque présentent la même qualité et les mêmes caractéristiques, sinon la marque en souffrirait dans tout le marché commun.

g) Certains estimeraient que l'interdiction énoncée à l'article 85, paragraphe 1, ne joue que dans la mesure où les effets qui y sont dénoncés seraient « sensibles ». En réalité, cette disposition n'introduirait cependant aucun critère quantitatif. Il suffirait que l'accord ou la pratique soit susceptible d'avoir une incidence sur le commerce et sur la concurrence, ce qui serait le cas dans les conditions définies par l'arrêt de la Cour en l'affaire 56-65 (Technique minière/Maschinenbau Ulm ; Recueil, XII-1966, p. 359).

L'appréciation en chaque cas, n'aurait à porter que sur les produits concernés par l'accord ou la pratique, c'est-à-dire ceux qui en font l'objet direct ou qui sont effectivement susceptibles d'être substitués à ces derniers. Le produit caractérisé par une marque devrait toutefois être considéré comme n'étant pas interchangeable, la marque ayant précisément une fonction de distinction.

h) Les développements qui précèdent auraient notamment fait apparaître :

— que le contrat passé entre le titulaire originaire de la marque et un acquéreur se présenterait comme un instrument de répartition des marchés ;
— qu'en tout état de cause, le fait, par le titulaire originaire, de renoncer à faire valoir ses droits à l'intérieur du territoire concédé à son ayant droit s'analyserait comme une pratique concertée ;
— qu'en admettant le droit du titulaire d'interdire les importations en provenance d'autres États membres, on mettrait toute personne physique ou morale, ressortissant de la Communauté ou étranger, en mesure d'empêcher la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun, et cela par le seul fait de l'enregistrement d'une marque ;
— qu'il conviendrait donc de dire pour droit que l'article 85 inderdit la cession de la marque ayant pour but ou pour effet de faire obstacle au libre-échange entre États membres du produit en cause.

i) Passant à l'article 86 du traité, Novimpex signale la difficulté de définir de manière générale ce qu'il faut entendre par « exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ». D'autre part, la Cour, statuant en matière préjudicielle, ne pourrait agir comme une autorité administrative, à laquelle il serait éventuellement loisible

d'exempter un certain nombre de marques de l'application de l'article 86, et de mettre ensuite fin aux exemptions dès qu'il apparaîtrait que celles-ci risquent de faire obstacle à la liberté du commerce. Bien au contraire, la Cour serait obligée de consacrer une jurisprudence uniforme qui, en l'espèce, ne pourrait consister qu'à admettre l'applicabilité de l'article 86 à toutes les marques.

Le pouvoir effectif de restreindre la concurrence serait toujours, et nécessairement, la conséquence d'une position dominante.

Reprenant la question de la délimitation du marché concret à prendre chaque fois en considération, Novimpex invoque plusieurs économistes américains qui, à juste titre, auraient insisté sur le caractère essentiellement hétérogène de tout produit par rapport à tout autre, même apparemment similaire, et cela, compte tenu de la mentalité des acheteurs.

Ainsi que l'un de ces auteurs l'aurait constaté, « un monopole est simplement un produit placé sous un contrôle unique et se distinguant de manière significative des autres, dans la chaîne indéfinie des produits de substitution ». Ce serait là le seul critère juridiquement valable pour définir le degré de « domination » se rattachant à une position économique déterminée. En revanche, retenir le critère de la position dominante de l'entreprise en tant que telle, reviendrait à s'enfermer dans une « question diabolique », car la notion de « position dominante » échapperait ainsi à toute définition applicable en chaque cas. En effet, toute entreprise occuperait une telle position du moins à l'égard de son marché préféré.

j) Pour toutes ces raisons, la doctrine aurait admis qu'un monopole basé sur le droit de marque peut donner lieu à constitution d'une position dominante au sens de l'article 86, la propriété industrielle n'étant d'ailleurs pas soustraite à l'application du traité.

Le titulaire de la marque jouirait donc par définition d'une position dominante absolue, eu égard à son produit. Le traité ne lui interdirait pas de faire usage de ce pouvoir, mais bien de l'exploiter de manière abusive, c'est-à-dire à des fins incompatibles avec la fonction de la marque.

Au demeurant, l'interprétation de l'article 86 ne saurait faire abstraction du contenu de l'article 85. Or, si cette dernière disposition ne fait allusion qu'aux comportements susceptibles d'affecter le commerce et de restreindre la concurrence, il serait difficile d'admettre que l'article 86 exige la domination du marché commun tout entier ou d'un secteur de celui-ci. Cela vaudrait d'autant plus que celui qui est en mesure d'influencer le marché grâce à sa propre position serait évidemment plus puissant que celui qui, pour atteindre ce but, doit s'accorder avec d'autres personnes.

Enfin, l'utilisation du critère quantitatif dans l'interprétation de la notion « position dominante » pourrait aboutir à cette conséquence inique que, par exemple, on concentirait aux premiers dix ou cent titulaires de marques le droit d'interdire les importations parallèles, alors que les producteurs de marchandises concurrentes, qui ultérieurement auraient eu recours à des mesures analogues, se verraient opposer les interdictions des articles 85 et 86, au motif que leur action conduirait à bloquer totalement les échanges commerciaux pour les produits en cause.

Le gouvernement du royaume des Pays-Bas expose notamment ce qui suit :

Sur la première question

La réponse devrait être affirmative si, à l'époque où le droit de marque en cause a été utilisé, le contrat, en vertu duquel ce droit a éventuellement été établi ou transféré, pourrait encore être considéré comme actuel.

Toutefois, le seul fait que l'obtention ou l'établissement de droits de marque, utilisés entre autres pour éviter que des marchandises ne soient importées, sous la même marque, en provenance d'autres États membres, soit la conséquence de contrats conclus avant ou après l'entrée

en vigueur du traité, ne suffirait pas à mettre en cause l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1.

Sur la seconde question

Les arrêts Grundig-Consten et Parke Davis permettraient de tirer les conséquences suivantes :

Les articles 85 et 86 du traité ne porteraient pas atteinte à l'existence du droit d'utilisation exclusive d'une marque, consenti à son titulaire par un État membre. Toutefois, l'exercice de ce droit pourrait tomber sous le coup de ces articles, lorsque les conditions nécessaires à leur application sont remplies.

Le litige au principal aurait trait à l'importation de marchandises légalement pourvues dans un autre pays, par une entreprise que y est établie, de la même marque que celle dont Sirena est titulaire en Italie. Il se pourrait que Sirena et l'entreprise établie dans l'autre pays aient conclu un accord ou que leurs pratiques soient concertées au sujet de la commercialisation en Italie desdites marchandises. Dans ce cas, l'affaire devrait être examinée à la lumière de l'article 85. En revanche, à défaut de l'existence de tels biens, « il est impossible que l'article 85 s'applique ». Il conviendrait alors d'examiner si on ne se trouve pas en présence de circonstances qui justifient l'application de l'article 86.

A cet égard, les observations suivantes s'imposeraient : lorsque le titulaire de la marque exerce le droit d'exclusivité qui lui est reconnu dans le pays d'importation en vue d'écarter du marché des produits munis de la même marque que celle dont il est titulaire, cet exercice ne pourrait, par lui-même, constituer l'abus d'une position dominante ; tout autre point de vue serait contraire aux principes du droit national des marques et porterait atteinte à l'essence même de celui-ci. Il pourrait cependant se faire que le droit d'exclusivité soit exercé dans des circonstances telles qu'elles équivalent à l'abus d'une position dominante ; mais dans cette hypothèse, ce serait seulement en raison de ces circonstances que l'article 86 trouverait application. Telle serait d'ailleurs la thèse que la Cour a consacrée en matière de brevets, dans son arrêt Parke Davis.

La *Commission des Communautés européennes* expose, entre autres, ce qui suit :

1. En fait

Le dossier permettrait de tenir pour acquis les faits suivants :

— la marque n° 186 646 proviendrait d'une marque initialement enregistrée (en 1933) par Mark Allen, puis transférée à Sirena laquelle aurait ensuite systématiquement effectué des renouvellements de son propre chef et en son nom propre ;

— les deux autres marques en cause auraient été déposées « ab initio » par Sirena ;

— en conséquence, les prétentions de cette firme apparaîtraient fondées :

  — sur un titre d'acquisition *à caractère dérivé,* en ce qui concerne la marque « Prep » (celle-ci étant d'ailleurs revendiquée, à titre subsidiaire, également sur la base d'un titre d'acquisition originaire : jouissance pacifique et exclusive qui s'est poursuivie depuis 1937 ; jouissance pacifique et exclusive qui s'est poursuivie, en tout état de cause, depuis 1944, date à laquelle le brevet du titulaire originaire Mark Allen est devenu caduc, faute de renouvellement et d'usage de sa part) ;

  — sur un titre d'acquisition *à caractère originaire,* en ce qui concerne l'appellation « Good Morning » ainsi que les autres dénominations ou éléments figuratifs dont la protection est demandée.

Novimpex excipant de la nullité du contrat de cession passé entre Mark Allen et Sirena, faute de transfert simultané de l'entreprise ou d'une branche de l'entreprise, et Sirena répondant qu'une telle condition n'était pas exigée par la législation italienne en vigueur à l'époque, le débat ne pourrait être tranché que par le juge national ; toutefois celui-ci semblerait partir de l'hypothèse d'une cession

valable au regard du droit interne, mais posant le problème de sa conformité aux dispositions communautaires de la concurrence.

En outre, les parties au principal seraient en désaccord sur le point de savoir si les formules de fabrication des produits couvertes par la marque « Prep » ont fait l'objet du transfert. En tout état de cause, il serait certain que Sirena a fabriqué elle-même, et mis sur le marché italien, les produits identifiés par cette marque, circonstance liée au fait que la firme Mark Allen, à compter de la date de la conclusion du transfert, se serait abstenue d'exporter en Italie, comme elle l'aurait fait précédemment, les produits « Prep » directement fabriqués en Amérique.

Il apparaîtrait certain que les parties au contrat de cession n'ont poursuivi d'autres résultats que ceux qui découlent, en vertu de la loi, du transfert de la marque. Le contrat semblerait avoir été exécuté immédiatement et avoir comporté des effets juridiques définitifs, sans limitations résultant d'une condition et d'un terme. Aucun lien n'aurait subsisté après 1937, entre Mark Allen et Sirena, ni sur le plan de l'organisation, ni sur le plan économique et juridique.

La fabrication des produits respectifs de ces deux firmes aurait évolué de manière autonome, de sorte qu'il serait impossible de dire quelles différences existeraient éventuellement à l'heure actuelle entre les produits provenant de Mark Allen et ceux fabriquées par Sirena.

2. Sur la pertinence de la question

La Commission ne soulève aucune objection à cet égard ; elle fait toutefois observer, quant à la pertinence de l'interprétation demandée, « que l'inexistence d'un accord, telle qu'elle pourrait être constatée en particulier en cas d'acquisition à titre originaire, impliquerait l'exclusion automatique de l'application de l'article 85 ».

3. Sur la première question

Le simple transfert de la propriété d'une marque ne compterait pas parmi les effets d'un contrat de cession susceptibles de tomber dans le champ d'application des articles 85 et 86. En effet, la jurisprudence de la Cour aurait affirmé que ces dispositions peuvent avoir une incidence sur l'exercice, mais non sur l'appartenance d'un tel droit. D'autre part, pour ce qui est dudit exercice, la Cour aurait précisé qu'il y a seulement lieu d'empêcher l'emploi abusif des droits découlant de la législation nationale en matière de marques. Dans ces conditions, la cession définitive d'une marque ne pourrait relever des dispositions précitées que si elle poursuivait, fût-ce indirectement, des objectifs qui ne sont pas propres au contrat, ou si elle était utilisée pour obtenir un résultat similaire à celui auquel visent les ententes interdites.

La présente affaire différerait de l'affaire Grundig-Consten, caractérisée par la coexistence d'un contrat principal d'exclusivité et d'un accord accessoire relatif aux droits sur la marque et ayant pour seul objet de garantir la protection territoriale absolue. En revanche, dans la présente espèce, il s'agirait d'une aliénation pure et simple d'un bien immatériel, survenue à une époque antérieure à l'entrée en vigueur du traité.

En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 86, la Commission rappelle les termes de l'arrêt Parke Davis dont il résulterait que la différence existant entre les prix pratiqués par Sirena, d'une part, et Novimpex, d'autre part, « n'est pas nécessairement constitutive d'abus ».

En définitive, il y aurait lieu de répondre comme suit à la présente question :

> « Les articles 85 et 86 du traité CEE ne sont pas applicables aux effets d'un contrat de cession définitive d'une marque (en l'espèce, d'un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du traité), dans la mesure où ce contrat ne poursuit pas de résultat et ne produit pas d'effets étrangers à sa finalité spécifique. »

4. Sur la seconde question

Cette question serait étroitement liée à la première ; si celle-ci recevait la réponse

suggérée ci-dessus, on ne verrait pas comment le droit du cessionnaire de réagir contre les importations effectuées par des tiers pourrait être exclu, même dans le cas où les produits concurrents ont été légalement revêtus de la même marque.

« La protection territoriale constitue, certes, la manifestation la plus délicate — du point du vue du régime communautaire de la concurrence — du contrat de cession de marque, comme le montrent bien la jurisprudence de la Cour et celle des juridictions nationales. Toutefois, il n'est pas possible dans le contexte d'un contrat répondant à la fonction qui lui est propre (à savoir, garantir l'origine d'un produit déterminé) et n'instituant pas d'obligation ou de lien entre les contractants en dehors de ceux qui découlent directement du transfert de propriété de la marque, de dissocier des effets juridiques que la législation nationale attache à la qualité de titulaire. » La position de Sirena et de Mark Allen correspondrait en pratique à celle qui se serait ensuivie si elles avaient déposé séparément et « ab origine », en Amérique et en Italie, la marque « Prep ».

Aussi conviendrait-il de répondre comme suit à la présente question :

« Les articles 85 et 86 du traité CEE n'interdisent pas au titulaire d'une marque légalement déposée dans un État membre dans les circonstances précitées de faire usage du droit qui lui est reconnu par la législation nationale, de s'opposer aux importations, en provenance d'un autre État membre, de produits auxquels la même marque a été légalement apposée à l'origine. »

Motifs

1 Attendu que, par ordonnance du 12 juin 1970, parvenue à la Cour le 31 juillet 1970, le tribunal de Milan a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions relatives à l'interprétation des articles 85 et 86 dudit traité ;

qu'aux termes de ces questions, la Cour est invitée à dire si les articles 85 et 86 du traité « ... sont ou non applicables aux effets, découlant d'un contrat de cession de marque, passé antérieurement à l'entrée en vigueur du traité », et s'ils doivent être interprétés « en ce sens qu'ils empêchent que le titulaire d'une marque légalement déposée dans un État membre puisse faire valoir le droit absolu correspondant d'interdire à des tiers l'importation, en provenance d'autres pays de la Communauté, de produits portant la même marque, légalement apposée à l'origine » ;

2 qu'il résulte du dossier transmis que le contrat auquel se réfère la juridiction nationale est un accord de 1937 aux termes duquel une entreprise américaine, titulaire d'une marque sur une crème cosmétique et médicamenteuse qu'elle produit, a, pour le territoire italien, « vendu, cédé et

transféré . . . tous les droits, titres et intérêts sur ladite marque » à une société italienne qui, depuis lors, a produit, et écoulé sur le marché de ce pays, une crème munie de la même marque enregistrée conformément à la législation italienne ;

qu'il ressort en outre du dossier que le litige au principal a pour objet un recours de la société italienne, intenté pour contrefaçon et tendant à faire interdire la distribution, sur le territoire italien, d'une crème de même nature importée de la république fédérale d'Allemagne et munie de la marque litigieuse par le producteur allemand qui aurait passé avec l'entreprise américaine un accord similaire valable pour le territoire allemand ;

3 que la question posée revient donc à savoir si, à supposer que la législation nationale admette le droit du titulaire d'une marque à faire obstacle à des importations en provenance d'autres États membres, la règle communautaire affecte la portée de ce droit ;

4 attendu que les articles 85 et suivants du traité ne se prononcent pas sur les rapports entre le régime communautaire de la concurrence et les législations nationales relatives à la propriété industrielle et commerciale, et plus particulièrement au droit de marque ;

attendu, d'autre part, que les règles nationales relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale n'ayant pas encore fait l'objet d'unification dans le cadre de la Communauté, le caractère national de cette protection est susceptible de créer des obstacles, et à la libre circulation des produits de marque, et au régime communautaire de la concurrence ;

5 que, dans le domaine des dispositions relatives à la libre circulation des produits, les interdictions et restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale sont admises par l'article 36, mais sous la réserve expresse qu'elles « ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres » ;

que l'article 36, tout en relevant du chapitre concernant les restrictions quantitatives aux échanges entre États membres, s'inspire d'un principe susceptible de trouver aussi application en matière de concurrence en ce sens que, si les droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle et commerciale ne sont pas affectés dans leur existence par les articles 85 et 86 du traité, leur exercice peut cependant relever des interdictions édictées par ces dispositions ;

6 que, d'ailleurs, des considérations analogues s'expriment dans l'article 3 du règlement n° 67/67/CEE de la Commission, aux termes duquel l'exemption prévue par l'article 1, paragraphe 1, de ce règlement « n'est pas applicable . . ., en particulier lorsque les contractants exercent des droits de propriété industrielle en vue d'entraver l'approvisionnement de revendeurs ou d'utilisateurs dans d'autres parties du marché commun en produits visés au contrat, régulièrement marqués et mis dans le commerce, ou la vente desdits produits par ces revendeurs ou utilisateurs dans le territoire concédé » ;

que, en effet, s'il résulte du neuvième considérant de l'exposé de motifs que ledit règlement n'a pas entendu par là « préjuger . . . les rapports existant entre le droit de la concurrence et les droits de propriété industrielle », le même considérant exprime cependant l'intention de ne pas « admettre que des droits de propriété industrielle . . . soient exercés d'une manière abusive en vue de créer une protection territoriale absolue » ;

7 attendu que l'exercice du droit de marque est particulièrement susceptible de contribuer à la répartition des marchés et de porter ainsi atteinte à la libre circulation des marchandises entre États, essentielle au marché commun ;

que, d'ailleurs, le droit de marque peut être distingué à cet égard d'autres droits de propriété industrielle et commerciale en ce que les éléments protégés par ceux-ci sont le plus souvent d'un intérêt et d'une valeur supérieurs à ceux dérivant d'une simple marque ;

8 attendu que la demande en interprétation tend d'abord essentiellement à savoir dans quelles conditions l'exercice des droits de marque peut constituer infraction à l'interdiction énoncée par l'article 85, paragraphe 1 ;

9 attendu qu'aux termes de cette disposition, sont interdits comme incompatibles avec le marché commun « tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées » susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'altérer le jeu de la concurrence ;

que le droit de marque, en tant que statut légal, échappe en soi aux éléments contractuels ou de concertation envisagés par l'article 85, paragraphe 1 ;

que, cependant, son exercice pourrait tomber sous le coup des prohibitions du traité chaque fois qu'il apparaîtrait comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente ;

que lorsque l'exercice du droit de marque a lieu en vertu de cessions à des exploitants dans un ou plusieurs État membres, il convient donc d'établir en chaque espèce si cet exercice conduit à une situation tombant sous les interdictions de l'article 85 ;

10 que les situations dont s'agit peuvent découler notamment d'ententes entre des titulaires de la marque ou leurs ayants droit, que leur permettraient d'empêcher des importations en provenance d'autres États membres,

que si la juxtaposition de cessions à des exploitants différents de droits de marque nationaux protégeant un même produit, parvient à reconstituer des frontières imperméables entre les États membres, une telle pratique peut affecter le commerce entre États et altérer la concurrence dans le marché commun ;

qu'il en serait autrement si, pour éviter tout cloisonnement du marché, les ententes relatives à l'utilisation des droits nationaux d'une même marque intervenaient dans des conditions susceptibles de concilier l'exercice généralisé des droits de marque à l'échelle de la Communauté avec le respect des conditions de concurrence et d'unité de marché si essentielles au marché commun qu'elles sont sanctionnées par l'article 85 d'une nullité de plein droit ;

11 que l'article 85 est donc applicable dès lors que sont empêchées, en invoquant le droit de marque, les importations de produits originaires de différents États membres portant la même marque du fait que leurs titulaires ont acquis cette marque, ou le droit d'en faire usage, en vertu soit d'accords entre eux, soit d'accords conclus avec des tiers ;

que ne fait pas obstacle à l'applicabilité de l'article 85 la circonstance que la législation nationale fasse découler les droits de marque d'éléments juridiques ou de fait autres que les accords susmentionnés, tels le dépôt de la marque ou la jouissance paisible de celle-ci ;

12 attendu que, si les ententes ont pris naissance antérieurement à l'entrée en vigueur du traité, il faut et il suffit qu'elles poursuivent leurs effets postérieurement à cette date ;

13 attendu que, pour qu'une entente tombe sous le coup de l'article 85, paragraphe 1, elle doit affecter de manière sensible le commerce entre États membres et restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;

14 attendu que la demande ou interprétation tend enfin à savoir dans quelles conditions l'exercice d'un droit de marque est imcompatible avec le marché commun et interdit aux termes de l'article 86 du traité ;

15 attendu qu'il résulte du libellé de cette disposition que le fait par elle prohibé suppose la réunion de trois éléments : l'existence d'une position dominante, l'exploitation abusive de celle-ci et la possibilité que le commerce entre États membres puisse en être affecté ;

16 qu'il échet d'abord de constater que le titulaire d'une marque ne jouit pas d'une « position dominante » au sens de l'article 86 du seul fait qu'il est en mesure d'interdire à des tiers d'écouler, sur le territoire d'un État membre, des produits portant la même marque ;

que cet article exigeant que la position par lui visée s'étende pour le moins à une « partie substantielle » du marché commun, il faut en outre que ledit titulaire ait le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché à prendre en considération, compte tenu notamment de l'existence éventuelle, et de la position, de producteurs ou distributeurs écoulant des marchandises similaires ou substituables ;

17 qu'en ce qui concerne l'exploitation abusive d'une position dominante, si le niveau du prix du produit ne suffit pas nécessairement à révéler un tel abus, il peut cependant, par son importance, en l'absence de justifications objectives, constituer un indice déterminant ;

Sur les dépens

18 Attendu que les frais exposés par la Commission et par le gouvernement du royaume des Pays-Bas, qui ont soumis leurs observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement et que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;

par ces motifs,

vu les actes de procédure ;
le juge rapporteur entendu en son rapport ;
les parties au principal et la Commission des Communautés européennes entendues en leurs observations orales ;
l'avocat général entendu en ses conclusions ;
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 36, 85, 86 et 177 ;

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne ;
vu le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de Milan, conformément à l'ordonnance rendue par cette juridiction le 12 juin 1970, dit pour droit :

1a) **L'article 85 du traité est applicable dès lors que sont empêchées, en invoquant le droit de marque, les importations de produits originaires de différents États membres portant la même marque du fait que leurs titulaires ont acquis cette marque, ou le droit d'en faire usage, en vertu soit d'accords entre eux, soit d'accords conclus avec des tiers ;**

b) **Si les accords susvisés ont pris naissance antérieurement à l'entrée en vigueur du traité, il faut et il suffit qu'ils poursuivent leurs effets postérieurement à cette date ;**

2a) **Le titulaire d'une marque ne jouit pas d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité du seul fait qu'il est en mesure d'interdire à des tiers d'écouler, sur le territoire d'un État membre, des produits portant la même marque. Il faut en outre qu'il ait le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché à prendre en considération ;**

b) **Si le niveau du prix d'un produit ne suffit pas nécessairement à révéler l'abus d'une position dominante au sens dudit article, il peut cependant, par son importance, en l'absence de justifications objectives, constituer un indice déterminant.**

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique tenue à Luxembourg le 18 février 1971.

Lecourt Donner Trabucchi
Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher

Luxembourg, le 18 février 1971.

Le greffier
A. Van Houtte

Pour le président
A. M. Donner
Président de chambre