II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1975

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/27 879 Sirdar-Phildar)

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

(75/297/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 1, 4, 5, 6, 15, paragrafo 6, e 25,

visto l'articolo 29 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, in collegamento con l'allegato I (V. Concorrenza) [2],

vista la notifica presentata il 30 giugno 1973 dalla Sirdar Ltd, riguardante l'accordo concluso il 15 settembre 1964 fra l'allora Harrap Bros (Sirdar Wools) Ltd e la società Les Fils de Louis Mulliez SA,

sentite le imprese interessate, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE [3],

considerando quanto segue :

I. I fatti

1. La ditta Harrap Bros è stata fondata nel 1880 nel Regno Unito ; essa è stata trasformata nel 1934 nella Harrap Bros (Sirdar Wools) Ltd ed ha assunto dal 27 febbraio 1970 la ragione sociale Sirdar Ltd. La sua attività principale consiste nella produzione e vendita di lana per maglieria e lana per tappeti.

Dal 1898 questa società o quella che l'ha preceduta, utilizza il marchio Sirdar che è stato registrato per la prima volta il 4 novembre 1898 col numero 218 257 nel registro britannico dei marchi, nella classe merceologica 33 (lana per maglieria). In seguito sono state registrate varie altre forme del marchio Sirdar, alcune integrate da denominazioni complementari, nelle classi merceologiche 23 e 33, mentre la registrazione nella classe merceologica 25 (abbigliamento) è stata effettuata soltanto il 6 settembre 1965 sotto il numero 883 910.

Il marchio Sirdar è stato registrato in numerosi paesi a nome della Sirdar Ltd ; esso è stato registrato nella classe 23 in tutti i paesi della CEE tra cui di recente in Francia, dove è stato registrato ugualmente nella classe 25.

Sirdar è una denominazione di fantasia derivante dall'indostano che significa « nobile » o « capo tribù » e veniva usata per designare gli ufficiali superiori.

La Sirdar Ltd ha realizzato nel 1973 un fatturato di £ 9 490 976, di cui poco più del 6 % è costituito dalle esportazioni.

2. La società Les Fils de Louis Mulliez SA, che è succeduta ad una società fondata in Francia nel 1903, produce fra l'altro lana per maglieria. Sotto la ragione sociale SARL Dijonnaise des textiles, modificata nel 1945 in Les Textiles d'art SARL, essa ha fatto registrare il 17 novembre 1943 il marchio descrittivo « Le fil d'art » nel registro francese dei marchi, sotto il numero 351 447, per la lana per maglieria e per l'abbigliamento. Lo stesso marchio è stato registrato il 30

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. L 73 (edizione speciale) del 27. 3. 1972, pagg. 14, 20 e 92.
(3) n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

ottobre 1945 come marchio internazionale sotto il numero 124 180. Nel frattempo, il marchio, contratto foneticamente, è stato registrato in Francia il 28 agosto 1945 con la denominazione Phildar sotto il numero 376 009 e il 24 giugno 1946 come marchio internazionale con il numero 127 103.

La società Les Fils de Louis Mulliez SA è la più grande impresa francese produttrice di lana per maglieria. Nel 1973 il suo fatturato è stato di 305 milioni di franchi francesi, di cui 146 milioni erano costituiti dalla lana per maglieria. Per il 1974 il fatturato è valutato a 404 milioni di franchi francesi, di cui 175 milioni per la lana per maglieria. La sua quota di mercato in Francia ammonta a più del 25 % ; circa il 40 % della sua produzione è destinato all'esportazione.

3. a) Il 7 febbraio 1962 la società Les Fils de Louis Mulliez SA ha chiesto la registrazione nel Regno Unito del marchio Phildar nella classe merceologica 23 (lana per maglieria) sotto il numero 830 529 e nella classe 25 (abbigliamento) sotto il numero 830 530.

La domanda n. 830 530 non ha sollevato alcuna obiezione da parte del titolare del marchio Phildon, né da parte del titolare del marchio Phildora. Contro la domanda non ha fatto opposizione neppure la ditta Sirdar Ltd in quanto essa non godeva di alcuna priorità in questa classe merceologica. Il certificato di registrazione è stato rilasciato il 1° aprile 1963.

Allorché in seguito a domanda presentata dalla Sirdar Ltd, il marchio Sirdar è stato registrato il 6 settembre 1965 sotto il numero 883 910 nella classe merceologica 25 (abbigliamento), nel registro francese dei marchi, la società Les Fils de Louis Mulliez SA non ha sollevato alcuna obiezione.

b) Per contro, la Sirdar Ltd ha fatto opposizione contro la domanda numero 830 529 per la classe merceologica 23, sostenendo che il marchio Phildar poteva essere confuso con il marchio Sirdar registrato dal 1898. Contro tale registrazione non ha fatto invece alcuna obiezione il titolare del marchio Phildora nonostante fosse stato espressamente informato su richiesta dell'Ufficio britannico del registro.

4. Benché la società Les Fils de Louis Mulliez SA abbia contestato la possibilità di confusione fra i marchi Phildar e Sirdar, essa ha concluso il 15 settembre 1964 con l'allora Harrap Bros (Sirdar Wolls) Ltd il seguente accordo, poiché temeva per l'esistenza del suo marchio francese Phildar sul quale il marchio francese Sirdar dell'attuale Sirdar Ltd aveva priorità nella classe 23.

a) La società Les Fils de Louis Mulliez SA si impegna a non utilizzare il suo marchio Phildar per la lana da maglieria nel Regno Unito (punto 1 dell'accordo) ; la Harrap Bros (Sirdar Wolls) Ltd si impegna a non utilizzare il suo marchio Sirdar per la lana per maglieria in Francia (punto 2 dell'accordo).

b) La società Les Fils de Louis Mulliez SA non farà opposizione contro la registrazione o il rinnovo della registrazione del marchio Sirdar per la lana da maglieria nel Regno Unito e in tutti gli altri paesi del mondo, salvo la Francia (punto 3 dell'accordo) ; da parte sua, la Harrap Bros (Sirdar Wolls) Ltd non farà opposizione contro la registrazione o il rinnovo della registrazione del marchio Phildar per la lana da maglieria in Francia e in tutti gli altri paesi del mondo, eccettuato il Regno Unito (punto 4 dell'accordo).

c) La società Les Fils de Louis Mulliez SA si impegna ad utilizzare nel Regno Unito, per la lana da maglieria, un marchio che non può essere confuso con Sirdar né terminare con la desinenza « dar » o una desinenza analoga (punto 5 dell'accordo). La Harrap Bros (Sirdar Wolls) Ltd assume analogo impegno per la tutela del marchio Phildar in Francia (punto 6 dell'accordo).

d) Ciascuna parte si impegna a non consentire ai terzi di utilizzare o di registrare in nessun paese del mondo, senza autorizzazione scritta dell'altra parte, marchi di fabbrica somiglianti ai marchi Sirdar o Phildar (punto 7 dell'accordo).

5. In tutti gli Stati membri della Comunità, eccettuato il Regno Unito, nonché in molti Stati terzi, i due marchi Phildar e Sirdar coesistono senza sollevare alcuna contestazione. In Francia, la società Sirdar Ltd ha fatto registrare il marchio Sirdar, sulla base della sua registrazione internazionale numero 162 191, nella classe 23 del registro francese dei marchi, sotto il numero 888 844 e con effetto dal 12 novembre 1973, senza che la società Les Fils de Louis Mulliez SA vi abbia fatto opposizione. Per contro non ha potuto ancora essere accertato se la Sirdar Ltd utilizza ugualmente il marchio Sirdar in Francia per la lana per maglieria.

6. Poiché la società Les Fils de Louis Mulliez SA ritiene che l'accordo del 15 settembre 1964 è nullo dalla data di adesione del Regno Unito alla Comunità europea, per infrazione agli articoli 85 e da 30 a 36 del trattato CEE, essa ha chiesto nel 1973, sotto il numero 1 010 736, la registrazione del marchio Phildar nella classe 23 del registro britannico dei marchi ; la Sirdar Ltd ha fatto opposizione contro tale registrazione.

Inoltre la società Les Fils de Louis Mulliez SA ha iniziato nel 1974 a vendere nel Regno Unito la lana per maglieria con il marchio Phildar. La merce porta l'indicazione « Made in France — Roubaix — Paris ».

La Sirdar Ltd ha intentato un'azione contro tale pratica dinanzi alla High Court of Justice (Chancery Division). La domanda (Writ of Summons) si fonda su tre motivi, ossia contraffazione del marchio registrato della società Sirdar Ltd, presentazione di prodotti non provenienti dalla Sirdar Ltd come se fossero prodotti di quest'ultima (« passing off action ») e rottura del contratto del 15 settembre 1964.

II. Esame provvisorio in base all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

Considerando che in base all'articolo 85, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che, allo stadio attuale della procedura, non è ancora possibile dare una valutazione definitiva dell'accordo del 15 settembre 1964 ; che un esame provvisorio permette tuttavia di fare le seguenti constatazioni :

1. Les Fils de Louis Mulliez SA e Sirdar Ltd sono imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

2. L'accordo del 15 settembre 1964 è un accordo fra imprese ai sensi di tale disposizione.

3. L'accordo ha per oggetto di restringere il gioco della concorrenza nel mercato comune. In effetti, secondo l'espressa volontà dei contraenti, esso deve impedire alla società Sirdar Ltd e ad altre imprese, in particolare distributori o importatori, di vendere lana per maglieria contrassegnata con il marchio Sirdar in Francia, e impedire alla società Les Fils de Louis Mulliez SA e ad altre imprese di vendere lana per maglieria contrassegnata con il marchio Phildar nel Regno Unito. L'importanza dell'impedimento così frapposto contro le importazioni dalla Francia verso il Regno Unito è messo in evidenza dal fatto che la Sirdar Ltd tenta di far vietare, mediante pronuncia giudiziaria, tali importazioni da parte della società Les Fils de Louis Mulliez SA, richiamandosi a tale scopo all'accordo del 15 settembre 1964.

4. La restrizione della concorrenza non viene meno per il fatto che la società Les Fils de Louis Mulliez SA può, in base all'accordo, importare lana per maglieria nel Regno Unito sotto un altro marchio diverso da Phildar.

   Infatti l'utilizzazione di un altro marchio priverebbe la società Les Fils de Louis Mulliez SA del beneficio della pubblicità che essa ha fatto per il proprio marchio. Inoltre sarebbe economicamente impossibile ad altre imprese, ad esempio distributori, importatori o ditte di vendita per corrispondenza, di togliere la fascia recante il marchio Phildar che avvolge le singole confezioni di 50 grammi di lana per maglieria, imballate in grossi pacchi, per sostituirla con un'altra.

5. L'esistenza di una restrizione della concorrenza non può essere negata neppure dall'argomento secondo cui i marchi Sirdar e Phildar sono somiglianti e possono pertanto dar luogo a confusione. Anche se ciò fosse vero, non si giustificherebbe una ripartizione territoriale dei mercati fra i partecipanti.

6. Poiché l'accordo crea delle barriere commerciali fra la Francia e il Regno Unito, esso è anche atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri.

7. L'accordo del 15 settembre 1964 ricade pertanto, in base ad un esame provvisorio, nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

8. La Commissione non si pronuncia sulla questione se l'accordo ha per oggetto di limitare ulteriormente la concorrenza ; ciò vale in particolare per il punto 7 dell'accordo, che restringe la libertà delle parti di accordare licenze per l'utilizzazione dei marchi. La risposta a questo quesito spetterà alla decisione definitiva che sarà adottata nel presente caso.

III. Esame provvisorio in base all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

Considerando che in base all'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili ad un accordo che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

1. considerando che l'accordo, avendo per oggetto di impedire l'importazione di lana per maglieria delle marche Sirdar e Phildar rispettivamente in Francia e nel Regno Unito, non contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti ma costituisce in realtà un ostacolo contro tale distribuzione ;

2. considerando che l'accordo lede gli utilizzatori in quanto priva praticamente i consumatori francesi della lana proveniente dal Regno Unito e i consumatori britannici della lana proveniente dalla Francia ;

3. considerando che l'accordo non soddisfa pertanto in base ad un esame provvisorio alle condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

IV. Applicazione dell'articolo 25 del regolamento n. 17

Considerando che l'accordo aveva per oggetto già nel 1964 una restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune ; che esso doveva infatti impedire le importazioni in Francia della lana per maglieria della marca Sirdar ; che ciò vale sia per le importazioni dirette in Francia provenienti dal Regno Unito che per le importazioni in Francia provenienti da altri Stati membri della Comunità ;

considerando che l'accordo avrebbe pertanto dovuto essere notificato alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17 sin dal 1964 ;

considerando che l'accordo non rientra dunque nel campo di applicazione dell'articolo 25 del regolamento n. 17, quale risulta dall'articolo 29 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, in collegamento con l'allegato I (V. Concorrenza), dato che esso rientrava nel campo di applicazione dell'articolo 85 già prima dell'adesione.

V. Applicazione dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento n. 17

Considerando che poiché la società Sirdar Ltd tenta di far eseguire l'accordo del 15 settembre 1964 per via giudiziaria, si impone una comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6 ; che tale comunicazione toglie l'immunità in materia di ammende, prevista dall'articolo 15, paragrafo 5, in caso di avvenuta notifica, ed elimina ogni possibilità di far eseguire l'accordo richiamandosi ad una sua presunta validità provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione ritiene, in base ad esame provvisorio, che le seguenti disposizioni dell'accordo del 15 settembre 1964, concluso tra le imprese citate all'articolo 2, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE e non giustificano l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 :

1. il divieto imposto alla società les Fils de Louis Mulliez SA di vendere nel Regno Unito lana per maglieria contrassegnata dal marchio Phildar o da un marchio analogo (punti 1 e 5),

2. il divieto imposto alla società Sirdar Ltd di vendere in Francia lana per maglieria constrassegnata dal marchio Sirdar o da un marchio analogo (punti 2 e 6).

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

1. Sirdar Limited,
   Bective Mills,
   Alverthorpe,
   GB Wakefield, Yorkshire
   United Kingdom.

2. Les Fils de Louis Mulliez SA
   112, rue du Collège
   F 59061 Roubaix
   France.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI