DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1974

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.374 — Advocaat Zwarte Kip)

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

(74/432/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 l'articolo 3,

vista la domanda qresentata il 27 dicembre 1973, dal signor J. Soenen Bouckaert, commerciante di Rumbeke, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17,

vista la decisione d'iniziare il procedimento in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 17, adottata dalla Commissione il 6 febbraio 1974,

dopo aver sentito le imprese interessate, conformemente all'articolo 19 paragrafo 1 del regolamento n. 17 ed alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE (2),

visto il parere emesso il 29 maggio 1974 dal comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17,

I. I fatti

considerando che i fatti possono riassumersi come segue :

Il 29 aprile 1920 la società N.V. Handelsmaatschappij v/h J.A. Van Olffen, di Rotterdam — ora società B.V. Olffen, di Hattem — (in appresso denominata « Van Olffen »), ha depositato vari disegni e marchi concretizzantisi nella denominazione Advocaat Zwarte Kip ;

il 17 febbraio 1938, Van Olffen ha concluso con M.A.C. Thissen, di Bruxelles, (in appresso denominato « Thissen ») un accordo denominato di cessione di marchio ; per mezzo di tale accordo Van Olffen cedeva a Thissen tutti i diritti sul marchio Advocaat Zwarte Kip di modo che Thissen in seguito sarebbe stato il solo a poter utilizzare tale marchio in Belgio e nel Lussemburgo ed a poter vendere i prodotti Advocaat di sua fabbricazione muniti di tale marchio purché ne venisse salvaguardato il buon nome ; con quest'accordo veniva trasferito a Thissen anche il « goodwill », cioè la ricetta del prodotto in questione ;

Van Olffen, che attualmente è controllata al 100 %, tramite una società fiduciaria, dalla N.V. Heineken di Amsterdam la quale nel corso dell'anno 1971 ne aveva già acquistata una partecipazione d'oltre il 25 %, produce e smercia sul mercato olandese il liquore all'uovo in appresso denominato (« advocaat »), munito del marchio Advocaat Zwarte Kip ;

il 14 febbraio 1967, Thissen ha concluso con il signor C.I. Nolet de Brauwere van Steeland, di Vilvorde (in appresso denominato « Nolet »), con il quale s'era associato, un accordo per mezzo del quale quest'ultimo ha surrogato Thissen nei diritti da questi acquisiti con l'accordo del 17 febbraio 1938 ;

il 27 luglio 1955, Nolet ha conferito la sua azienda e tutti i suoi marchi alla società P.V.B.A. Cinoco di Vilvorde, da lui creata e divenuta in seguito società N.V. Cinoco, di Bruxelles (qui appresso denominata (Cinoco ») ;

la società Cinoco fabbrica e vende bevande alcoliche in Belgio e nel Lussemburgo ; dal 1972 il gruppo Stella Artois ha una partecipazione minoritaria d'oltre il 25 % nel capitale della Cinoco ;

il 25 febbraio 1971, Van Olffen ha rinnovato il deposito, valido per il Benelux, del marchio Advocaat Zwarte Kip, dichiarando di godere di un diritto esclusivo sullo stesso per vari prodotti eccezion fatta per il liquore advocaat in Belgio e nel Lussemburgo ;

il 20 luglio 1971, Cinoco ha provveduto a rinnovare, con un deposito Benelux per il Belgio ed il Lussemburgo, il marchio Advocaat Zwarte Kip che essa aveva depositato il 20 dicembre 1966 presso la cancelleria del Tribunal de commerce di Bruxelles ;

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

gli articoli 32 e 33 della Convenzione Benelux, vertenti in tema di marchi, regolano il regime dei diritti acquisiti ; l'articolo 33 dispone che allorquando un marchio, ai sensi dell'articolo 32, è di proprietà di diversi titolari siti in due o tre paesi del Benelux, il titolare del marchio in uno di tali paesi non può opporsi all'importazione nel suo paese di un prodotto munito d'un marchio siffatto proveniente da un altro dei paesi del Benelux né esigere un risarcimento a causa di detta importazione qualora l'apposizione del marchio sia stata effettuata dal titolare del paese di provenienza o con il suo consenso ed esistano tra i titolari interessati dei legami d'ordine economico relativi allo sfruttamento del prodotto di cui trattasi ;

l'8 febbraio 1971, il signor J. Soenen-Bouckaert, commerciante di Rumbeke (qui appresso denominato « Soenen »), ha acquistato presso un rivenditore con sede nei Paesi Bassi un certo quantitativo di advocaat prodotto e messo in circolazione da Van Olffen munito del marchio Advocaat Zwarte Kip e l'ha importato quindi in Belgio ;

il 27 agosto 1971, Cinoco ha convenuto in giudizio Soenen davanti al Tribunal de Commerce di Courtrai, allo scopo di ottenere la condanna per contraffazione del marchio e del disegno Advocaat Zwarte Kip e il conseguente divieto dell'uso di essi ; con sentenza del 24 maggio 1973 il Tribunal de Commerce di Courtrai ha accolto detta domanda senza prendere in considerazione le disposizioni del trattato istitutivo della CEE ; questa sentenza ha per effetto di consentire una protezione territoriale assoluta ; il 30 luglio 1973 Soenen ha interposto appello avverso questa sentenza avanti la Corte d'appello di Gand ed il relativo procedimento è stato sospeso;

la portata dell'accordo comportante la separazione dei mercati fu confermata tra le parti con lettere del 25 marzo e 13 ottobre 1971, dell'8 giugno 1972 e del 1° giugno, 19 giugno e 31 luglio 1973 ; in particolare la lettera inviata il 13 ottobre 1971 da Van Olffen in risposta alla lettera di Cinoco del 25 marzo 1971 recita: Wij verzekeren U echter, dat wij al het mogelijke zullen doen om te voorkomen dat onze Advocaat venuit Nederland naar Belgïe geleverd wordt » [1] ;

Van Olffen mette in vendita nei Paesi Bassi del liquore all'uovo (advocaat) munito del marchio Advocaat Zwarte Kip ; dal luglio 1973, Van Olffen produce almeno una parte del liquore all'uovo (advocaat) smerciato dalla società Cinoco sui mercati belga e lussemburghese ; su domanda di Cinoco, l'advocaat consegnato da Van Olffen è stato differenziato sia nella composizione che nella gradazione alcolica e nella presentazione da quello correntemente venduto da Van Olffen nei Paesi Bassi ;

Van Olffen indica la gradazione alcolica dell'advocaat sulle sue bottiglie e le bottiglie importate da Soenen recavano l'indicazione di 14 3/4° d'alcool ; Cinoco invece non indica la gradazione alcolica dell'advocaat sulle sue bottiglie, ma differenzia le sue bottiglie da quelle di Van Olffen aggiungendovi un'etichetta recante il suo indirizzo e ciò anche quando si tratta di advocaat prodotto da Van Olffen e venduto da Cinoco in Belgio e nel Lussemburgo ;

II. Motivi

considerando che ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il Mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che il fatto di vietare in uno Stato membro il commercio d'un prodotto legalmente munito d'un marchio in un altro Stato membro per il solo motivo che in detto primo Stato esiste un identico marchio della medesima origine, è incompatibile con le disposizioni sulla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, cioè a dire con gli articoli 30 e 36 del trattato CEE ; che peraltro fino a che le imprese invocano, in materia di diritto di marchio, principi non conformi al trattato CEE l'articolo 85 del trattato resta applicabile a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi dell'infrazione ivi prevista e, in particolare, che tra i titolari attuali intercorrano legami giuridici, finanziari, tecnici ed economici [2] ;

considerando che i prodotti fabbricati dal titolare originario olandese del marchio ed importati da esso o da terzi in Belgio e nel Lussemburgo, non possono essere considerati prodotti contraffatti ; che, d'altro canto, la presente decisione della Commissione non impedirà a Cinoco di far vietare, invocando il suo diritto sul marchio Advocaat Zwarte Kip, l'importazione e l'offerta di prodotti contraffatti [3] ; che il diritto di marchio non è quindi posto in discussione quanto alla sua esistenza ;

considerando che Van Olffen, Thissen, Nolet e Cinoco sono imprese ai sensi dell'articolo 85 e che l'accordo concluso nel 1938 nel quale le parti origi-

[1] Traduzione: « Vi assicuriamo tuttavia che faremo tutto il possibile per evitare che il nostro advocaat venga esportato dai Paesi Bassi verso il Belgio ».

[2] Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1974, nella causa 192/73, non ancora pubblicata nella raccolta precitata.

[3] Decisione della Commissione del 29 settembre 1964, Grundig/Consten, in GU n. 161 del 20 ottobre 1964, pag. 2545/62.

narie sono state surrogate è dunque suscettibile d'entrare nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

considerando che gli accordi conclusi prima dell'entrata in vigore del trattato istitutivo della CEE ma che producono degli effetti posteriori a tale data, possono entrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 85 ; che, benchè i termini di detto accordo riguardino la cessione del marchio Advocaat Zwarte Kip, l'accordo stesso nonché gli avvenimenti posteriori, quali le surrogazioni delle parti, le successive registrazioni dei marchi effettuate dalle due parti, i loro scambi di lettere e l'azione intentata da Cinoco, dimostrano che l'accordo del 1938 aveva per oggetto una compartimentazione dei mercati e che in ogni caso attualmente produce tale effetto ;

considerando che l'accordo di cui trattasi, in quanto il marchio Advocaat Zwarte Kip è utilizzato per impedire l'importazione dell'advocaat munito dello stesso marchio Advocaat Zwarte Kip, ha dunque per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, dal momento che esso in particolare priva le parti ed i rivenditori olandesi della possibilità di esportare liberamente i prodotti in questione nel Belgio e nel Lussemburgo, con conseguente limitazione dell'offerta su tali mercati, ed impedisce ai rivenditori belgi e lussemburghesi d'importare i prodotti muniti dello stesso marchio Advocaat Zwarte Kip ; che la separazione dei mercati che ne consegue restringe il gioco dell'offerta e della domanda ;

considerando che, per quanto concerne la sensibilità della restrizione, è opportuno rammentare che Cinoco ha invocato l'applicazione della comunicazione della Commissione del 1970, relativa agli accordi d'importanza minore [1] ; che è d'uopo rammentare che questa comunicazione ha un valore indicativo ; che in ogni caso l'accordo non soddisfa le condizioni stabilite in quella comunicazione a favore delle piccole e medie imprese ;

considerando che Van Olffen gode dell'appoggio finanziario e commerciale della società N.V. Heineken che lo controlla al 100 %, e che occupa un posto importante tra i produttori di bevande alcoliche nel Benelux ; che una simile relazione, anche se un po' meno pronunciata, esiste tra Cinoco e Stella Artois ; che le parti detengono delle posizioni non trascurabili sul mercato del Benelux dell'advocaat ; che ciò nondimeno v'è luogo d'esaminare se la restrizione della concorrenza è sensibile ; che sebbene Soenen effettuasse l'importazione di piccole quantità di advocaat, l'erezione tra gli Stati membri di barriere basate sul diritto di marchio può bloccare l'importazione di quantità molto importanti di prodotti ; che la restrizione potenziale della concorrenza che ne deriva è di conseguenza molto sensibile ; che l'accordo in questione ha quindi per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune in modo sensibile ;

considerando che Cinoco ha obiettato che la separazione dei mercati sarebbe giustificata da una differenza di qualità tra i prodotti in questione ; che, segnatamente, l'advocaat importato da Soenen avrebbe una gradazione alcoolica di circa 14° mentre quello fabbricato da Cinoco avrebbe una gradazione alcoolica di 18° ; che nel frattempo Cinoco ha portato la gradazione alcoolica dei suoi prodotti a 16° ; che tuttavia una differenza di qualità non può giustificare una separazione dei mercati ; che l'offerente ha la possibilità d'indicare sulla confezione la composizione del prodotto, la sua gradazione alcoolica e la sua origine ; che del resto Van Olffen ha indicato la gradazione alcoolica sulle sue bottiglie e Cinoco indicava l'origine dei prodotti venduti da lui sulle sue bottiglie ; che il consumatore può quindi essere indotto in errore solo se l'offerente trascura d'indicare l'origine del prodotto o le sue componenti ; che nella fattispecie l'importazione da parte di Soenen dell'advocaat fabbricato e messo in circolazione da Van Olffen non ha danneggiato gli interessi del consumatore ma piuttosto ha avvantaggiato i consumatori consentendo loro d'acquistare dell'advocaat fabbricato con i nuovi procedimenti utilizzati da Van Olffen e per di più ad un prezzo inferiore ; che, inoltre, il consumatore deve essere libero di decidere a suo piacimento se lasciarsi influenzare nelle sue scelte dalle differenze di qualità eventualmente esistenti ;

considerando che l'accordo in esame ha parimenti per effetto di pregiudicare il commercio tra Stati membri tramite la separazione dei mercati di alcuni di essi, ovverossia dei Paesi Bassi da un lato e del Belgio e del Lussemburgo dall'altro, dal momento che vengono impedite le importazioni sia in Belgio che in Lussemburgo di prodotti originari dei Paesi Bassi e muniti dello stesso marchio, il che è suscettibile di pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri in un senso che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati membri ;

considerando che, una cessione di marchio sfugge al divieto di cui all'articolo 85 solo se, onde evitare una compartimentazione del mercato, essa ha luogo in condizioni che consentono di contemperare l'esercizio generale dei diritti di marchio nell'ambito della Comunità con il rispetto della concorrenza e del-

[1] GU n. C 64 del 2. 6. 1970.

l'unità del mercato [1] ; che, nella fattispecie, l'accordo ha per effetto di separare i mercati interessati ; che è il caso d'opporsi a tali effetti allo scopo di salvaguardare l'unità del mercato ; che la presente decisione non concerne dunque l'accordo di cessione di marchio ad un'altra impresa in sé, ma quella parte della sua portata tuttora attuale che attiene alla separazione dei mercati ;

considerando che l'accordo concluso nel 1938 soddisfa dunque le condizioni d'applicabilità dell'articolo 85 paragrafo 1 del trattato CEE ;

considerando che, ai termini dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85 paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di imprese ed a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione dei prodotti ed a promuovere il progresso tecnico 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 obbiettivi,

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

considerando che, l'accordo in esame non è stato notificato alla Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17/62 del Consiglio ; che inoltre esso non è dispensato dall'onere della notificazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo, 2 b), di detto regolamento, dato che esso ha per effetto di impedire al venditore ed ai terzi di importare e di esportare liberamente prodotti muniti dello stesso marchio all'interno della Comunità ;

considerando che, anche se fosse esente dalla notificazione, tale accordo non potrebbe godere delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, non essendo soddisfatte le condizioni prescritte da tale paragrafo ; che segnatamente esso non contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti né a promuovere il progresso tecnico ed economico così come previsto dall'articolo 85, paragrafo 3 ; che al contrario esso ha per effetto d'ostacolare la distribuzione dell'advocaat ;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17/62, la Commissione può, se essa constata, su domanda, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato, obbligare mediante decisione le imprese interessate a porre fine alla infrazione constatata ; che la Commissione, sulla base delle considerazioni formulate più sopra intende obbligare le imprese interessate a porre immediatamente fine a questa infrazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo concluso il 17 febbraio 1938 relativo all'uso del marchio Advocaat Zwarte Kip nei Paesi Bassi, in Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, costituisce, in tanto in quanto ha per effetto d'impedire l'importazione dei prodotti, muniti dello stesso marchio Advocaat Zwarte Kip un'infrazione dell'articolo 85 paragrafo 1 del trattato CEE e non integra le condizioni d'applicazione del paragrafo 3 di quest'articolo.

Articolo 2

La B.V. Van Olffen, di Hattem e la S.A. Cinoco, di Bruxelles, devono porre immediatamente fine all'infrazione constatata all'articolo 1, astenendosi dall'impedire la libera circolazione dei prodotti muniti del medesimo marchio Advocaat Zwarte Kip tra i Paesi Bassi, il Belgio ed il Granducato del Lussemburgo.

Articolo 3

Le seguenti imprese :

— Van Olffen B.V. di Hattem,

— Cinoco S.A. di Bruxelles.

sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] Sentenza della Corte di giustizia del 18 febbraio 1971, nella causa 40/70 R XVII, 82.