

TALSMANDENS GRUPPE  
SPRECHERGRUPPE  
SPOKESMAN'S GROUP  
GROUPE DU FORTE-PAROLE  
GRUPPO DEL PORTAVOCE  
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION  
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG  
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION  
NOTA D'INFORMAZIONE  
TER DOCUMENTIE**

Brussels, February 1978

THE COMMISSION CLARIFIES ITS POLICY ON TRADEMARK LICENSING  
AND ON AGREEMENTS RESTRICTING THE USE OF TRADEMARKS IN  
THREE CASES - PERSIL, CAMPARI AND PENNEYS

The Commission has concluded three cases which have given it an opportunity to make clear its views as to which trademark agreements are allowed and which prohibited by the Treaty competition rules. It has in a sense thus concluded a series of decisions which began with Grundig/Consten in 1964<sup>1</sup> and continued with Advocaat Zwaarte Kip<sup>2</sup>, Sirdar/Phildar<sup>3</sup> and Theal/Watts<sup>4</sup>, with the result that the way has now been prepared for a block exemption regulation for trademark licences and agreements restricting the use of trade marks. The Commission's policy is fully consistent with the judgments given by the Court of Justice in Grundig/Consten<sup>5</sup>, Café Hag<sup>6</sup>, Centrafarm v Winthrop<sup>7</sup>, EMI v CBS<sup>8</sup> and Terrapin v Terranova<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Decision of 23 September 1964: OJ No 161, 20 October 1964, p. 2545/64; IP(64)149 of 25 September 1964.

<sup>2</sup> Decision of 24 July 1974: OJ No L 237, 29 August 1974, p. 12; IP(74)142 of 25 July 1974.

<sup>3</sup> Decision of 5 March 1975: OJ No L 125, 16 May 1975, p. 27; IP(75)87 of 7 May 1975.

<sup>4</sup> Decision of 21 December 1976: OJ No L 39, 10 February 1977, p. 19; IP(76)283 of 22 December 1976.

<sup>5</sup> Cases 56/64 and 58/64: [1966] ECR 299.

<sup>6</sup> Case 192/73: [1974] ECR 731.

<sup>7</sup> Case 16/74: [1974] ECR 1183.

<sup>8</sup> Cases 51, 86 and 96/75: [1976] ECR 811.

<sup>9</sup> Case 119/75: [1976] ECR 1039.

Henkel's Persil and Unilever's Persil available throughout the Community; trademarks to be distinguished by colour (one red, one green)

At the Commission's request Henkel KGaA, Düsseldorf, and Unilever NV, Rotterdam, acting for the Unilever Group, have confirmed that neither will obstruct the marketing of Persil washing powder manufactured by the other in Member States where they respectively are registered as the owners of the Persil trademark.

Henkel owns the Persil trademark in Germany, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Italy and Denmark. The trademark is derived from the words PER (borate) and SIL (icate). The Unilever Group owns the trademark in the United Kingdom and France, either direct or indirectly through group subsidiaries.

The British trademark belonging to Lever Brothers Ltd., a member of the Unilever Group, has the same origin as Henkel's German trademark. It was registered in 1907 by the company whose name at the time was Henkel & Co. and was assigned to Joseph Crossfield & Sons Ltd. in 1911. The latter firm was subsequently taken over by the Unilever Group.

The French Persil trademark registered in favour of Lever SA, Paris, a member of the Unilever Group, is of dual origin. Henkel & Co. registered it in 1907, but since 1906 there had already been a registered trademark of a very different appearance; it represented a sprig of parsley ("persil" in French) with the word Persil accompanying it, rather than just the word Persil on its own. Later the two trademarks came into the hands of a single holder and were assigned to the Unilever Group after the First World War. The first application for renewal of the trademark in 1923 was based expressly on the two registrations of 1906 and 1907; the appearance of the trademark in the application for renewal corresponds to the 1907 registration by Henkel & Co. The Commission concluded that the French Persil trademark has the same origin as the German mark, but this is contested by the Unilever Group. The point can be left undecided, however, in view of the statement made by the two firms.

According to the judgments given by the Court of Justice in the Cagé Hag and Terrapin v Terranova cases, the holder of a trademark in a Member State is not entitled to prevent goods from being imported and marketed in that Member State when they lawfully bear a trademark of the same origin placed upon them in another Member State.

Despite this the two firms used their trademarks in order to prevent imports: Henkel KGaA tried, sometimes successfully, to prevent imports of cheaper Persil from the UK into Germany; the courts before which the resulting disputes were brought based their judgments partly on trademark law and partly on the law relating to unfair competition. The Unilever Group, through its French subsidiary Lever, SA., also tried, again with some success, to prevent imports of Henkel's Persil from Belgium and Luxembourg into France. There was correspondence between the two firms in 1975, Henkel stating that it would "do all we can to prevent the sale of these goods from both Belgium and Luxembourg in France". Unilever replied "that we have asked our companies in UK and France to take equally stringent precautions to try to avoid any flow of Persil from their country into those areas of Europe where the trademark belongs to the Henkel company". Henkel also obtained written confirmation from a large number of German distributors that they would no longer distribute Persil originating in the UK.

The Commission concluded that geographical market-sharing was being practised and that Article 85(1) of the EEC Treaty was therefore being infringed. In the course of the case the two firms agreed to make the statement referred to above.

The two firms have been in contact to discuss the presentation of their respective trademarks. No formal agreement or undertakings have been concluded since these contacts have themselves produced a solution. Henkel and its group companies now use red letters for the trademark Persil accompanied by the word Henkel in smaller letters in a red oval while the Unilever Group uses a green Persil trademark.

Even if these contacts between Henkel and Unilever amount to a concerted practice within the meaning of Article 85(1), the Commission does not consider that the Treaty competition rules are violated. An agreement as to the appearance of trademarks aiming to ensure that there can be no confusion in the consumer's mind about the difference between the relevant goods, with the result that they can then be traded in freely throughout the Community without either party having to give up the use of his well-established trademark for certain products, is to be attributed to the preservation of the existence of the trademark and is accordingly outside the prohibition in Article 85(1).

In view of the statement made by the two firms, the Commission has terminated its proceedings in this case. The Commission thereby gives due recognition to the effort which these firms have made to reach a solution that is consonant with the constraints of the common market, even in the difficult situation which arises when a well-known brand name is involved.

#### Campari - Trademark licence and distribution system authorized

The Commission has taken a favourable Decision on the agreements whereby Davide Campari-Milano SpA granted an exclusive licence over its Bitter Campari trademark to Ognibeni & Co., Hans Prang, Campari-France SA., Sovinac SA and Johns M. Klein & Co. in the Netherlands, Germany, France, Belgium/Luxembourg and Denmark respectively. The licensees are required by these agreements to comply scrupulously with the licensor's instructions as to the manufacture of the relevant product, to ensure that the quality of the ingredients used meets the licensor's requirements and to obtain supplies from the licensor of the herbal mixture whose composition, a business secret, gives Bitter Campari its characteristic taste.

The Bitter Campari trademark and label were internationally registered at Berne for most of the Community countries.

So far as competition policy is concerned, the main point of interest in this Decision is the Commission's extension to exclusive trademark licences of the favourable attitude it has taken towards exclusive patent licences in Davidson Rubber<sup>1</sup> and Kabelmetal/Luchaire<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> OJ No L 143, 23 June 1972, p. 31; IP(72)121, same date.

<sup>2</sup> OJ No L 222, 22 August 1975, p. 34; IP(75)151, 23 July 1975.

The Commission draws particular attention to the fact that the clauses prohibiting licensees from doing business in competing products and from pursuing active sales policies outside their allotted territories can, in this type of case, be regarded in the same favourable light as such clauses are regarded in exclusive distribution agreements, under the block exemption Regulation No 67/67/EEC.<sup>1</sup>

The Decision imposes obligations that will enable the Commission to judge what effects the agreements are having; this is especially important as regards exports between Community countries, given the restrictions on trade already arising from national excise duties on alcoholic beverages. The earlier version of the agreements prohibited exports to other EEC countries. In response to Commission representations the parties deleted this clause and instead undertook to do all they could to meet export orders from such countries. They also undertake to help customers that wish to export the products to other EEC countries to obtain drawback of excise duties on alcohol. The parties are required to report annually to the Commission on this point.

#### Negative clearance for an agreement restricting the use of the Penneys trademark

The Commission has issued a Decision authorizing an agreement entered into in February 1976 by J.C. Penney Inc., New York (Penney America), and Penneys Ltd., Dublin (Penneys Ireland), a subsidiary of the British group, Associated British Foods (ABF). The object of the agreement is to settle a conflict which arose between the two companies in most of the Community Member States concerning their respective rights to use the name Penneys as a trademark and as a business name.

The two companies operate large clothing and textile retail shops. Penney America, which is one of the largest department store retailers in the United States, distributes its goods under the Penneys trademark in the Community, notably through the Sarma chain of supermarkets in Belgium and its sales subsidiaries in other Member States. Penneys Ireland is one of the largest textile retailers in Ireland.

Under the agreement all rights to the Penneys trademark in existence or applied for in the Community are brought together in the hands of Penney America. Products bearing the Penneys mark can thus circulate freely throughout the common market. The agreement imposes the following obligations;

- (i) Penneys Ireland assigns to Penney America the French Penneys trademark, which is already registered, and the Irish Penneys trademark, which is currently in the process of registration;
- (ii) Penneys Ireland will not contest the validity of Penneys trademarks registered in favour of Penney America in the Community during the first five years following the date of the agreement;
- (iii) Penneys Ireland undertakes to refrain from using the name Penneys either as a business name or as a trademark except in Ireland, and then only as the name of its retail shops;
- (iv) Penney America may sell its Penneys branded products in all Member States, including Ireland;
- (v) Penney America is to make an agreed payment to Penneys Ireland.

<sup>1</sup> OJ No 57, 25 March 1967, p. 849.

As a result the extensive litigation between the two companies has come to an end. Had there been no agreement, Penneys Ireland was likely to have been successful in Ireland and France whereas Penney America would probably have succeeded in other Member States, as had already been confirmed in England and Wales by an injunction issued by the English High Court.

The Commission considers that firms in this sort of position must seek the least restrictive solution so that the free movement of goods in the Community is not hampered.

This Decision further clarifies the Commission's policy on agreements which restrict the use of trade marks. Sirdar/Phildar had already shown that geographical market-sharing based on trademarks is prohibited by Article 85(1) of the Treaty. The present Decision and the view taken by the Commission in Persil show that in certain circumstances such agreements may well be compatible with the Treaty.

TALSMANDENS GRUPPE  
SPRECHERGRUPPE  
SPOKESMAN'S GROUP  
GROUPE DU FORTE-PAROLE  
GRUPPO DEL PORTAVOCE  
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION  
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG  
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION  
NOTA D'INFORMAZIONE**

**INTER DOCUMENTA**

Bruxelles, février 1978

LA COMMISSION EXPOSE SA POSITION EN CE QUI CONCERNE LES ACCORDS  
DE LICENCE DE MARQUE ET DE DELIMITATION DE LA MARQUE DANS TROIS  
AFFAIRES : PERSIL, CAMPARI, PENNEYS

La Commission vient de clore la procédure dans trois affaires, dans lesquelles elle expose sa position au regard des accords de marque interdits ou autorisés, au regard des règles de concurrence. Elle a ainsi pratiquement atteint le dernier stade de sa pratique jurisprudentielle qui a débuté avec l'affaire Gründig/Consten (1) en 1964 et s'est poursuivie par les affaires Advocaat Zwarté Kip (2), SIRDAR/PHILDAR (3) et Theal-Watts (4). Plus rien ne s'oppose désormais à l'élaboration d'un règlement d'exemption par catégorie pour les accords de licence de marque et de délimitation de la marque. La Commission se trouve ainsi en parfait accord avec les arrêts de la Cour de Justice dans les affaires Gründig/Consten (5), Kaffee Hag, (6), Centrafarm-Winthrop (7), EMI/CBS (8) et Terrapin/Terranova (9).

./.

- 
- (1) Décision du 23 septembre 1964, JO n° 161 du 20 octobre 1964, P. 2545/64, IP(64) 149 du 25 septembre 1964.
- (2) Décision du 24 juillet 1974, JO n° L 237 du 29 août 1974, p. 12, IP(74) 142 du 25 juillet 1974
- (3) Décision du 5 mars 1975, JO n° L 125 du 16 mai 1975, p. 27, IP (75) 87 du 7 mai 1975
- (4) Décision du 21 décembre 1976, JO n° L 39 du 10 février 1977, P. 19 IP (76) 283 du 22 décembre 1976.
- (5) Affaires 56/64 et 58/64, Recueil vol. XII, p. 321
- (6) Affaire 192/73, Recueil 1974, p. 731
- (7) Affaire 16/74, Recueil 1974, p. 1183
- (8) Affaires 51, 86 et 96/75, Recueil 1976, p. 811
- (9) Affaire 119/75, Recueil 1976 p. 1039

PERSIL de Henkel et PERSIL d'Unilever disponible dans toute la Communauté  
- Distinction des marques par leur couleur rouge et verte

---

A la suite d'une intervention de la Commission, les sociétés Henkel KGaA de Dusseldorf et Unilever N.V. de Rotterdam, cette dernière au nom du groupe Unilever, ont déclaré qu'elles ne s'opposeront pas à la distribution des poudres à laver PERSIL de l'un des fabricants dans les Etats membres y compris ceux où l'autre fabricant est titulaire de la marque PERSIL.

La société Henkel KGaA est titulaire de la marque PERSIL en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie et au Danemark. Cette marque est la combinaison des premières lettres de PERborate et de SILicate. Le groupe Unilever est directement ou indirectement titulaire de cette marque en Grande-Bretagne et en France par l'intermédiaire d'entreprises du groupe.

La marque britannique de la Lever Brothers Ltd. appartenant au groupe Unilever a une origine identique à celle de la société allemande Henkel KGaA. Elle a été enregistrée en 1907 pour le compte de l'ancienne Henkel & Co. et transférée en 1911 à la Joseph Crossfield & Sons Ltd. Cette société a été par la suite absorbée par le groupe Unilever.

La marque française PERSIL enregistrée au nom de Lever S.A. de Paris, appartenant au groupe UNILEVER, a deux origines. La société Henkel & Co. l'a fait enregistrer en 1907. Mais déjà depuis 1906, une autre marque indépendante de la première avait été enregistrée, qui se distinguait très nettement dans sa présentation visuelle de la marque PERSIL; elle représentait une plante de persil associée au mot PERSIL. Par la suite, la propriété des deux marques a été réunie dans une seule main et, après la première guerre mondiale, elle est passée au groupe Unilever. La première demande de renouvellement de la marque en 1923 s'appuyait formellement sur les deux enregistrements de 1906 et de 1907; la présentation de la marque dans cette demande est conforme à celle de l'enregistrement de Henkel & Co. en 1907. La Commission en déduit que même la marque française PERSIL a une origine identique à celle de la marque allemande. Cela est contesté par le groupe Unilever, mais eu égard à la déclaration précitée de deux entreprises cette question ne demande plus à être résolue.

D'après la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes dans les affaires "Kaffee Hag" et "Terrapin Terranova", le titulaire d'une marque dans un Etat membre n'a pas le droit d'empêcher l'importation et la distribution de marchandises en provenance d'un autre pays membre, si les marchandises importées sont revêtues légalement d'une marque ayant la même origine.

Malgré cette jurisprudence, les deux entreprises se sont réclamées de leur droit sur la marque pour s'opposer aux importations. La société Henkel KGaA a tenté et réussi partiellement à empêcher les importations en Allemagne de poudre PERSIL vendue moins chère en provenance de Grande-Bretagne. Les tribunaux saisis se sont appuyés en partie sur le droit des marques et en partie sur la législation contre la concurrence déloyale. De même, le groupe UNILEVER a tenté, et lui aussi partiellement réussi, d'arrêter, par l'intermédiaire de l'entreprise Lever S.A. qui fait partie du groupe, les importations de PERSIL d'HENKEL en provenance de Belgique et du Luxembourg, destinées à la France. Entre les deux entreprises un échange de correspondance a eu lieu en 1975, dont il résulte que Henkel "fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que les produits en provenance de Belgique et du Luxembourg ne soient écoulés en France". Unilever a répondu dans le même sens "that we have asked our companies in U.K. and France to take equally stringent precautions to try to avoid any flow of Persil from their country into those areas of Europe where the trade mark belongs to the Henkel company". Henkel s'est fait confirmer en outre, par écrit, par un grand

nombre de négociants allemands qu'ils ne commercialiseraient plus de PERSIL provenant de Grande-Bretagne.

La Commission y voit une répartition territoriale du marché et de ce fait une violation des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du Traité instituant la CEE. Au cours de la procédure, les deux entreprises ont fait la déclaration reprise plus haut.

Les deux entreprises ont établi des contacts au sujet de la présentation de leur marque respective. On n'est pas arrivé à un accord ni à des obligations précises car une solution a déjà pu être trouvée dans le cadre de ces contacts. Depuis lors, Henkel KGaA et les entreprises de son groupe utilisent la marque PERSIL imprimée en rouge suivie, en lettres plus petites, du mot "HENKEL", entouré d'un ovale rouge. Le groupe Unilever utilise en revanche la marque PERSIL imprimée en vert.

Même si ces contacts entre Henkel et Unilever devaient constituer une pratique concertée au sens de l'article 85 paragraphe 1, la Commission n'y voit cependant pas de violation des règles de concurrence du Traité, car un accord sur la présentation visuelle des marques, visant à empêcher que les consommateurs ne soient trompés sur l'origine des produits, alors que les marchandises peuvent circuler librement dans toute la Communauté et que l'une ou l'autre des parties n'est pas empêchée d'utiliser une marque déterminée pour certains produits, doit être attribué à l'existence de la marque et, dès lors, ne tombe pas sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1.

Compte tenu de la déclaration des deux entreprises, la Commission a clôturé sa procédure. Elle reconnaît par là l'effort déployé par les entreprises intéressées pour trouver même dans une situation difficile et pour une marque renommée une solution répondant aux exigences d'un Marché commun.

#### CAMPARI - Autorisation d'un système de licences de marque et de distribution

La Commission vient de prendre une décision favorable à l'égard des accords par lesquels la société Davide Campari-Milano S.p.A. a concédé une licence exclusive de sa marque BITTER CAMPARI aux entreprises Ognibeni et Co, Hans Prang, Campari-France S.A., Sovinac S.A. et Johs. M. Klein et Co, respectivement aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, dans l'U.E.B.L. et au Danemark. Aux termes de ces accords, les licenciés sont tenus de suivre scrupuleusement les instructions du cédant concernant la fabrication des produits, de veiller à ce que la qualité des matières premières utilisées réponde aux prescriptions imposées par le concédant et d'acheter au concédant les mélanges d'herbes dont la composition, qui est caractéristique pour le BITTER CAMPARI, constitue un secret d'affaires.

La marque et l'étiquette BITTER CAMPARI ont été enregistrées pour la plupart des pays de la Communauté au Bureau International de Berne.

L'intérêt principal de cette décision du point de vue de la politique de concurrence est de permettre à la Commission d'étendre aux licences exclusives de marque l'appréciation favorable qu'elle a émise à l'égard des licences exclusives de brevet dans les cas Davidson Rubber (10) et Kabelmetal-Luchaire (11)

---

(10) J.O. n° L 143 du 23/6/1972, p. 31; IP(72) 121 du 23/6/1972

(11) J.O. n° L 222 du 22/8/1975, p. 34; IP(75) 151 du 23/7/1975



La Commission attire spécialement l'attention sur le fait que l'interdiction pour les licenciés de s'intéresser à des produits concurrents et de faire une politique active de vente en dehors de leur territoire respectif, est conforme à la conception du règlement d'exemption n° 67/67 CEE (12) applicable aux accords de distribution exclusive.

Enfin, la décision comporte des charges qui doivent permettre à la Commission d'apprécier à l'avenir l'application pratique des accords de licence essentiellement du point de vue des exportations à l'intérieur de la Communauté et compte tenu notamment des effets restrictifs pour la circulations de boissons alcooliques résultant des législations fiscales dans les Etats membres. En effet, dans leur version antérieure, les accords comportaient l'interdiction pour les parties d'exporter. A la suite de l'intervention de la Commission, les parties ont remplacé cette clause par l'engagement de prendre toute mesure en vue de donner une suite favorable aux demandes de livraisons à l'exportation dans la CEE et de faire obtenir le remboursement des accises à leurs clients exportateurs. Les intéressés sont tenus d'adresser chaque année à la Commission un rapport à ce sujet.

#### Attestation négative pour l'accord de délimitation de l'utilisation de la marque PENNEYS

---

La Commission vient de prendre une décision favorable à l'égard d'un accord conclu en février 1976 entre la société J.C. Penney Inc., New York (Penney America) et la société Penneys Ltd., Dublin (Penneys Ireland), filiale du groupe Associated British Foods (ABF). Cet accord a pour objet de régler le conflit qui a surgi entre ces deux entreprises dans la plupart des Etats membres de la Communauté quant à leurs droits respectifs d'utiliser le nom de Penneys en tant que marque et nom commercial.

Les deux sociétés s'occupent de l'exploitation de grands magasins de vente au détail de vêtements et textiles. Penney America qui se range parmi les plus grandes entreprises de distribution aux Etats-Unis, distribue ses articles sous la marque PENNEYS dans la Communauté, notamment à travers sa chaîne de grands magasins Sarma en Belgique et ses filiales de vente dans les autres Etats membres. Penneys Ireland est un des principaux distributeurs de textiles en Irlande.

En vertu de l'accord, tous les droits sur la marque PENNEYS, à l'intérieur de la Communauté, se trouvent réunis entre les mains de Penney America. Les produits revêtus de la marque PENNEYS peuvent ainsi circuler librement dans le Marché commun.

L'accord comporte les obligations suivantes :

- Penneys Ireland cède la marque française PENNEYS, déjà enregistrée, et la marque irlandaise PENNEYS, actuellement en cours d'enregistrement, à Penney America;
- Penneys Ireland ne conteste pas la validité des marques PENNEYS enregistrées par Penney America dans la Communauté pendant les cinq premières années après la conclusion de l'accord;
- Penneys Ireland s'engage à ne pas utiliser le nom Penneys ni comme nom commercial ni comme marque, sauf en Irlande et exclusivement pour désigner ses magasins de vente;

- Penney America a le droit d'écouler dans tous les Etats membres, y compris l'Irlande, ses produits revêtus de la marque PENNEYS;
- Penney America verse à Penneys Ireland une somme déterminée.

Par cet accord, les nombreux litiges entre les deux parties ont pris fin; en l'état actuel de ces procédures, on aurait pu s'attendre à ce que Penneys Ireland ait obtenu gain de cause en Irlande et en France, tandis que Penney America aurait pu obtenir satisfaction dans d'autres Etats membres, comme c'était déjà le cas en Angleterre et le pays de Galles à la suite d'une ordonnance de la High Court of England.

La Commission estime que des entreprises qui se trouvent dans une situation semblable, doivent rechercher la solution la moins restrictive possible en vue de permettre la libre circulation des produits dans toute la Communauté.

Par la présente décision, la Commission clarifie sa position à l'égard des accords de délimitation de la marque. Elle a déjà eu l'occasion de faire savoir dans l'affaire SIRDAR/PHILDAR qu'une répartition territoriale des marchés à l'aide de la marque relève de l'interdiction de l'article 85 par. 1 du Traité. La présente décision ainsi que la prise de position de la Commission dans l'affaire PERSIL montrent que des accords de délimitation de la marque peuvent être compatibles avec les règles de concurrence du Traité.

- - - - -