CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F.G. JACOBS

presentate il 19 novembre 1998 *

1. Un importatore parallelo ha il diritto, ai sensi del diritto comunitario, di usare il marchio utilizzato dal titolare per prodotti identici nello Stato di importazione anche se il marchio è diverso da quello con il quale i prodotti in questione sono stati messi in commercio dal titolare nello Stato di esportazione? Questa è, in sostanza, la questione posta dal Sø- og Handelsret (Tribunale Marittimo e Commerciale) danese.

Fatti e causa principale

2. Il gruppo Upjohn commercializza la clindamicina, antibiotico, sotto varie forme in tutta la Comunità. La denominazione «Dalacin C» è utilizzata in tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, della Germania e della Spagna, nei quali viene usato il nome «Dalacin», e della Francia, in cui è utilizzata la denominazione «Dalacine». La Paranova A/S, società danese del gruppo Paranova, ha acquistato prodotti a base di clindamicina (capsule e soluzioni da iniezione) in Francia e in Grecia e, dopo averli riconfezionati, li ha commercializzati con la denominazione Dalacin in Danimarca, dove la Upjohn SA Danmark, filiale danese di una società belga del gruppo Upjohn [1], li commercializza con il marchio Dalacin.

3. Il Fogedret di Ballerup ha respinto il ricorso con cui la Upjohn chiedeva un provvedimento provvisorio che vietasse alla Paranova la vendita in Danimarca di detti prodotti con la denominazione Dalacin. Tale decisione è stata riformata in appello dall'Østre Landsret (Corte d'appello competente per la Danimarca orientale). Nel procedimento per la conferma dell'ingiunzione il Sø- og Handelsret ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e/o gli artt. 30 e 36 del Trattato CE ostino a che il titolare di un marchio si avvalga del suo diritto in forza della normativa nazionale sui marchi per opporsi all'acquisto da parte di un terzo di medicinali in uno Stato membro, al loro riconfezionamento in una nuova confezione sulla quale il terzo apponga un marchio di

* Lingua originale: l'inglese.

1 — Dopo l'inizio del procedimento la «Upjohn SA» è divenuta «Pharmacia & Upjohn SA».

fabbrica x appartenente al titolare del marchio e allo smercio del medicinale nel mercato di un altro Stato membro qualora il detto medicinale sia stato messo sul mercato dello Stato membro di acquisto da parte del titolare del marchio, o con il suo consenso, con il marchio Y e qualora un medicinale identico venga smerciato dal titolare del marchio o con il suo consenso nel detto altro Stato membro con il marchio X.

2) Se la soluzione della questione sub 1. sia diversa qualora l'uso da parte del titolare del marchio di marchi diversi nello Stato in cui l'importatore ha acquistato la merce ovvero nello Stato in cui l'importatore la distribuisce sia dovuto a circostanze soggettive inerenti al titolare del marchio. In caso di soluzione affermativa, se l'importatore sia tenuto a dimostrare che l'uso di marchi diversi ha ovvero ha avuto lo scopo di isolare artificiosamente i mercati ai sensi della sentenza della Corte di giustizia 10 ottobre 1978 (causa 3/78, Centrafarm/American Home Products Corporation).

3) Se la soluzione della questione sub 1. sia diversa qualora l'uso da parte del titolare del marchio di marchi diversi nello Stato in cui l'importatore ha acquistato la merce ovvero in quello in cui la distribuisce, sia dovuto a circostanze oggettive sulle quali il titolare del marchio non ha influenza, fra cui, in particolare, requisiti imposti dalle autorità sanitarie nazionali ovvero diritti di marchio di terzi».

4. Hanno presentato osservazioni scritte e orali la Upjohn, la Paranova, i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito e la Commissione.

Ambito normativo comunitario

5. Nelle sue questioni il giudice nazionale fa riferimento all'art. 7 della direttiva sui marchi [2] e/o agli artt. 30 e 36 del Trattato CE.

6. L'art. 30 del Trattato vieta le restrizioni quantitative all'importazione nel commercio tra gli Stati membri e le misure di effetto equivalente. Ai sensi dell'art. 36, prima frase, del Trattato, l'art. 30 lascia impregiudicati i divieti e le restrizioni giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. La seconda frase precisa che tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

2 — Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

7. È evidente che, se il titolare può utilizzare un marchio per impedire l'importazione e la vendita di prodotti legittimamente smerciati in un altro Stato membro, ciò equivale ad una restrizione quantitativa o a una misura di effetto equivalente, ai sensi dell'art. 30. Occorre pertanto — nel presupposto che siano applicabili le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci — valutare se tale comportamento sia giustificato da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.

8. Nei primi procedimenti relativi all'applicazione dell'art. 36 ai diritti di proprietà industriale e commerciale la Corte ha elaborato il noto principio dell'esaurimento dei diritti, secondo cui il titolare di un diritto del genere (marchio compreso) non può avvalersene per impedire l'importazione e la vendita di prodotti messi in commercio con il suo consenso in un altro Stato membro [3].

9. Questo principio è sancito dall'art. 7 della direttiva, che così dispone:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

10. La questione se sia la direttiva o il Trattato a doversi applicare al caso di specie, che riguarda beni messi in commercio con tre marchi diversi, ancorché simili, è stata analizzata nelle osservazioni della Paranova, dei governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito, e della Commissione.

11. La Paranova sostiene che l'art. 7, n. 1, della direttiva deve trovare applicazione nel caso in cui il titolare di un marchio utilizzi in vari Stati membri più marchi con variazioni minime della denominazione per prodotti farmaceutici identici. Essa afferma che un'interpretazione lata dell'art. 7 sarebbe conforme al fondamentale principio della libera circolazione dei prodotti e al funzionamento del mercato interno, elementi entrambi posti a base della direttiva [4]. Secondo la Paranova, quindi, la soluzione nel caso di specie potrebbe ricavarsi dall'art. 7, n. 1, della direttiva e la prima giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni del Trattato sarebbe irrilevante.

3 — V. le sentenze citate al paragrafo 22.

4 — V. il primo e il terzo 'considerando'.

12. I governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito e la Commissione concordano nel ritenere che l'esito della presente causa dovrebbe essere il medesimo, indipendentemente dal fatto che la si analizzi alla luce del Trattato ovvero alla luce dell'art. 7 della direttiva.

13. Il governo dei Paesi Bassi ritiene che spetti al giudice nazionale accertare se le questioni vadano risolte nell'ambito dell'art. 7 della direttiva sui marchi o dell'art. 36 del Trattato, in conformità di quanto statuito dalla Corte nella sentenza Loendersloot [5].

14. Il Regno Unito afferma che, anche se si deve ritenere che nella specie il titolare del marchio abbia esaurito i suoi diritti ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva, l'art. 7, n. 2, può fornirgli la base giuridica per opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti: nella sentenza Bristol-Myers Squibb e a. [6] la Corte ha dichiarato che la sua giurisprudenza relativa all'art. 36 deve essere assunta come base per determinare la portata del diritto conferito al titolare del marchio dall'art. 7, n. 2.

15. La Commissione, pur ammettendo che la questione ha scarsa rilevanza pratica, giacché il risultato sarebbe lo stesso, suggerisce che la controversia vada risolta nell'ambito del Trattato piuttosto che in quello della direttiva: a suo parere, nonostante sussistano dubbi in proposito, l'art. 7 trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui i prodotti vengano commercializzati con un marchio identico.

16. Questa tesi è forse troppo restrittiva. Secondo me, vi è una certa solidità nei rilievi svolti all'udienza dal governo del Regno Unito. Questo ha osservato che il termine «marchio» non è utilizzato necessariamente in senso linguistico stretto in tutte le disposizioni della direttiva e si è richiamato, a titolo esemplificativo, all'art. 10, n. 2, lett. a), che a determinati fini (conseguenze del mancato uso del marchio da parte del titolare) equipara «l'uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato» all'uso del marchio stesso. In generale ha fatto valere che, in via di principio, non sussiste alcun motivo valido per escludere dal campo di applicazione dell'art. 7 quanto meno i marchi molto simili: ciò determinerebbe una limitazione di questa disposizione, mentre altre norme della direttiva, ad esempio quella relativa alla confusione [art. 5, n. 1, lett. b)], non sono limitate in tal guisa.

17. È evidente che la soluzione delle questioni sarebbe comunque la stessa, indipendentemente dal fatto che si analizzi il problema alla luce delle disposizioni del Trattato ovvero dell'art. 7. Invero, se una

5 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-349/95 (Racc. pag. I-6227, punto 18).

6 — Sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93 (Racc. pag. I-3457).

fattispecie rientra chiaramente nella sfera di applicazione dell'art. 7, va presa in considerazione soltanto la direttiva [7]. Secondo me, tuttavia, non vi è alcun motivo per supporre che la direttiva abbia alterato i principi elaborati dalla Corte nella giurisprudenza relativa agli artt. 30 e 36: al contrario, la Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 36 del Trattato e l'art. 7 della direttiva devono essere interpretati in modo identico [8]. Questa tesi è confermata dal fatto che nelle più recenti riaffermazioni di questi principi, contenute in tre diverse sentenze pronunciate lo stesso giorno in cause che sollevavano questioni molto simili, la Corte è pervenuta alla medesima conclusione mediante ragionamenti identici, basandosi in un caso sull'art. 7, interpretato alla luce dell'art. 36 [9], e negli altri due casi (in cui la direttiva non era in discussione) sull'art. 36 [10]. Nel caso in esame può essere sufficiente rispondere allo stesso modo sulla base di entrambe le disposizioni.

Giurisprudenza della Corte di giustizia

18. Nella specie la questione sottoposta alla Corte riguarda la portata dei diritti del titolare del marchio nel caso in cui un importatore parallelo apponga il marchio che è utilizzato dal titolare nello Stato di importazione, ma che è diverso da quello utilizzato dal titolare stesso nello Stato di esportazione. La questione è stata analizzata dalla Corte nella sentenza emessa nella causa Centrafarm/American Home Products Corporation [11]. La Corte ha ivi statuito che, sebbene il titolare del marchio fosse apparentemente legittimato ad impedire la commercializzazione del prodotto importato nelle circostanze del caso di specie, la sua opposizione all'intervento dell'importatore avrebbe costituito una restrizione dissimulata degli scambi intracomunitari, contraria all'art. 36 [12], qualora la sua pratica consistente nell'utilizzare marchi diversi per lo stesso prodotto fosse stata diretta ad isolare artificialmente i mercati.

19. Secondo la Upjohn, la decisione di dare nomi diversi ai prodotti è stata presa non al fine di evitare le importazioni parallele ed isolare in tal modo i mercati, bensì in quanto un conflitto con un altro marchio aveva reso inattuabile il suo progetto originario, che prevedeva l'uso del medesimo marchio in tutta la Comunità. Essa aveva quindi dovuto aggiungere il suffisso «C» nella maggior parte degli Stati membri; in Danimarca, invece, ciò sarebbe stato illegittimo, data la possibilità di erronea associazione alla vitamina C. È stato rilevato che in Francia la denominazione è stata modificata in «Dalacine» per avvicinare la pronuncia francese del termine a quella inglese di «Dalacin».

20. Dall'ordinanza di rinvio risulta chiaramente che ad indurre il giudice nazionale a

7 — Sentenze Bristol-Myers Squibb (citata alla nota 6), punti 25-26, e 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytheron International (Racc. pag. I-1729, punto 17).

8 — Sentenze Bristol-Myers Squibb (citata alla nota 6), punto 40; 11 luglio 1996, cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Eurim Pharm (Racc. pag. I-3603, punto 27), e causa C-232/94, MPA Pharma (Racc. pag. I-3671, punto 13); 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I-6013, punto 53), e Loendersloot (citata alla nota 5), punto 18.

9 — Sentenza Bristol Myers Squibb, citata alla nota 6.

10 — Sentenze Eurim-Pharm e MPA Pharma, citate alla nota 8.

11 — Sentenza 10 ottobre 1978, causa 3/78, nota come sentenza «American Home Products» (Racc. pag. 1823).

12 — Punti 18-22; v. infra, paragrafo 26.

chiedere un orientamento alla Corte sono state, in parte, le incertezze relative alla questione se la sentenza American Home Products sia ancora valida alla luce delle più recenti pronunce Bristol-Myers Squibb, Eurim-Pharm e MPA Pharma [13]. In particolare, il giudice nazionale non è sicuro che l'apparente criterio dell'intenzione di isolare i mercati, utilizzato nella sentenza American Home Products, valga anche nel caso in cui il titolare di un marchio tenti di opporsi all'apposizione di un marchio diverso.

Le prime sentenze

21. A mio parere, la sentenza American Home Products non può essere considerata isolatamente, posto che fa parte di una serie di sentenze in cui la Corte ha elaborato taluni principi di diritto comunitario in materia di marchi.

22. Come ho già rilevato, in una prima fase la Corte ha formulato il principio secondo cui il titolare di un diritto di proprietà industriale o commerciale (compreso un marchio) non può avvalersene per impedire l'importazione e la vendita di prodotti che sono stati messi in commercio in un altro Stato membro con il suo consenso. Tale principio è stato sancito per la prima volta nelle sentenze Deutsche Grammophon [14], in relazione al diritto d'autore, Winthrop [15], in relazione ai marchi, e Sterling Drug [16] a proposito dei brevetti. Riguardo alla formulazione del principio in relazione ai marchi nella sentenza Winthrop, nelle conclusioni presentate nella causa Hoffman-La Roche l'avvocato generale Capotorti ha spiegato ch'essa era «ispirat[a] alla preoccupazione di evitare ogni rischio che il marchio venga impiegato per stabilire divisioni artificiali all'interno del mercato comune» [17].

23. Dopo che la Corte aveva stabilito il principio dell'esaurimento dei diritti, sono sorte questioni in relazione ai limiti del detto principio. I prodotti farmaceutici, in particolare, erano spesso riconfezionati per mercati diversi, onde adeguarli alle normative nazionali; gli importatori paralleli, che erano liberi di importare prodotti contrassegnati con marchi, tentavano di facilitare e migliorare la loro commercializzazione riconfezionandoli per il nuovo mercato. Alla Corte è stato chiesto per la prima volta di risolvere la questione del riconfezionamento nell'ambito della causa Hoffman-La Roche, nella quale si è pronunciata nel maggio 1978. Sebbene nella fattispecie non sia in discussione il riconfezionamento in quanto tale, è utile riportare integralmente i brani pertinenti della suddetta sentenza, in quanto questa costituisce un presupposto essenziale per l'interpretazione della sentenza American Home Products.

13 — Citate alle note 6 e 8.

14 — Sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70 (Racc. pag. 487, punto 13).

15 — Sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74 (Racc. pag. 1183).

16 — Sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, (Racc. pag. 1147).

17 — Causa 102/77 (Racc. pag. 1139, in particolare pag. 1174).

24. Nella sua pronuncia la Corte ha osservato che, se pur il Trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile, in determinate circostanze, che i divieti sanciti dal Trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti. In quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale [18]. La Corte ha quindi affermato:

«L'oggetto specifico del diritto al marchio è, fra l'altro, il garantire al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima messa di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione e la reputazione del marchio smerciando prodotti abusivamente contrassegnati col marchio stesso; per stabilire se detto diritto esclusivo implichi la facoltà di opporsi a che un terzo contrassegni il prodotto, dopo averlo riconfezionato, con il marchio considerato, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza; tale garanzia implica per il consumatore o l'utilizzatore finale la certezza che il prodotto contrassegnato non ha subito in una precedente fase della distribuzione alcun intervento da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario; la facoltà, attribuita al titolare del marchio, di opporsi a qualsiasi uso di questo tale da falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra pertanto nell'oggetto specifico del diritto al marchio;

di conseguenza, è giustificato, in base all'art. 36, prima frase, riconoscere al titolare del marchio il diritto di opporsi a che l'importatore di un prodotto di marca, dopo aver riconfezionato la merce, apponga il marchio, senza autorizzazione del titolare, sul nuovo imballaggio.

Tuttavia, occorre accertare inoltre se l'esercizio di tale diritto possa costituire "restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri" ai sensi dell'art. 36, seconda frase; siffatta restrizione potrebbe risultare, fra l'altro, dal comportamento del titolare del marchio il quale mettesse in commercio in più Stati membri lo stesso prodotto in confezioni diverse e facesse valere i diritti inerenti al marchio per impedire il riconfezionamento da parte di un terzo, anche se tale operazione venisse effettuata in condizioni tali da non incidere sulla provenienza e sullo stato originario del prodotto contrassegnato dal marchio; (...)

nell'ipotesi in cui la funzione essenziale del marchio — garantire la provenienza del prodotto — sia (...) salvaguardata, l'esercizio, da parte del titolare, del diritto al

18 — Punto 6.

marchio inteso ad ostacolare la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri può costituire restrizione dissimulata ai sensi dell'art. 36, seconda frase, del Trattato qualora sia provato che esso contribuisce, tenuto conto del sistema di distribuzione adottato dal titolare del marchio, ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità» [19].

25. Poco dopo il rinvio pregiudiziale nella causa Hoffman-La Roche, nella causa American Home Products [20] la Corte è stata invitata a statuire su un caso in cui l'importatore aveva tentato non soltanto di riconfezionare il prodotto, ma anche di apporvi un marchio diverso. I fatti erano sostanzialmente simili a quelli in discussione nel presente procedimento: l'American Home Products era titolare dei marchi Seresta, registrato nel Benelux, e Serenid D, registrato nel Regno Unito, entrambi per tranquillanti aventi proprietà terapeutiche identiche, ch'essa commercializzava nei Paesi Bassi come Seresta e nel Regno Unito come Serenid D. La Centrafarm acquistava i tranquillanti nel Regno Unito e li commercializzava nei Paesi Bassi in una nuova confezione e con il marchio Seresta. L'American Home Products aveva adito le vie legali per far vietare questo comportamento; alla Corte è stato chiesto se gli artt. 30 e 36 ostassero a che il titolare del marchio facesse valere i diritti attribuitigli dal diritto nazionale per opporsi a tale commercializzazione.

26. La Corte si è pronunciata nell'ottobre del 1978, cinque mesi dopo la sentenza Hoffman La-Roche. La sentenza inizia seguendo passo a passo quella pronunciata in precedenza: i punti 7-11 sono la riproduzione pressoché letterale del punto 6 e della prima frase del punto 7 della sentenza Hoffman-La Roche, sopra citata. In seguito le sentenze differiscono in ragione del fatto che la causa American Home Products riguardava l'apposizione di un marchio diverso, anziché il riconfezionamento. La Corte ha affermato che la funzione essenziale del marchio, vale a dire la garanzia di provenienza, sarebbe messa a rischio qualora un terzo potesse apporre il marchio sul prodotto e che il diritto del titolare del marchio di opporsi a qualsiasi apposizione non autorizzata del marchio medesimo sul suo prodotto rientra perciò nell'oggetto specifico del diritto al marchio [21]. Il titolare era quindi legittimato, in forza della prima frase dell'art. 36, ad opporsi a che la merce fosse messa sul mercato dall'importatore [22]. La Corte ha poi rilevato:

«Va ancora accertato, tuttavia, se l'esercizio di un diritto del genere possa costituire una "restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri" ai sensi dell'art. 36, 2ª frase;

è opportuno osservare, in proposito, che può esser legittimo per il fabbricante d'un

19 — Punti 7-10.
20 — Citata alla nota 11.
21 — Punti 14-17.
22 — Punto 18.

prodotto utilizzare, in diversi Stati membri, marchi diversi per lo stesso prodotto;

può darsi cionondimeno che una prassi del genere sia seguita dal titolare dei marchi nell'ambito d'un sistema di distribuzione diretto ad isolare artificialmente i mercati;

in una ipotesi del genere, l'opposizione del titolare all'uso non autorizzato del marchio da parte di un terzo costituirebbe una restrizione dissimulata degli scambi intracomunitari ai sensi della disposizione di cui sopra;

spetta al giudice di merito decidere, di volta in volta, se sia provato che la prassi, consistente nell'utilizzare marchi diversi per lo stesso prodotto, venga seguita dal titolare di detti marchi nell'intento di isolare i mercati» [23].

27. La Corte ha quindi distinto tra situazioni in cui un importatore parallelo ha tentato di apporre un nuovo marchio e quelle in cui un importatore ha tentato di riconfezionare il prodotto: in quest'ultimo caso l'apparente diritto del titolare del marchio di far valere i diritti a questo inerenti per opporsi all'azione dell'importatore parallelo viene meno «qualora sia provato che esso contribuisce, tenuto conto del sistema di distribuzione adottato dal titolare del marchio, ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità», mentre nel primo caso la Corte ha semplicemente affermato che il diritto viene meno qualora il titolare del marchio segua questa prassi «nell'ambito di un sistema di distribuzione diretto ad isolare artificialmente i mercati».

28. È evidente che la differenza nella formulazione era voluta, in quanto la rilevanza dell'intenzione era stata specificamente posta in rilievo dalle parti nella causa American Home Products (ma è interessante notare che la maggior parte dei commentatori a quel tempo sembrava ritenere che il termine «artificiale» figurante nel criterio stabilito nella sentenza Hoffman-La Roche stesse ad indicare che la Corte richiedeva che sussistesse l'intenzione di isolare i mercati [24]). La questione se il criterio oggettivo usato nella sentenza Hoffman-La Roche vada trasformato in un criterio soggettivo, alla luce della sentenza American Home Products, è stata sollevata in una causa successiva, ossia la causa Pfizer [25]. La Corte non si è pronunciata sul punto [26]. L'avvocato generale Capotorti, tuttavia, ha così spiegato il

23 — Punti 19-23.

24 — V. F. Castillo de la Torre, «Trade marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not to partition the market», *European Intellectual Property Review*, 1997, pag. 304, pag. 306.

25 — Sentenza 3 dicembre 1981, causa 1/81 (Racc. pag. 2913).

26 — V. punto 14.

diverso criterio stabilito nella sentenza American Home Products:

«A proposito di questo precedente, la Commissione ha giustamente osservato che si trattava di una ipotesi particolare, consistente nella titolarità da parte della stessa impresa, nei diversi Stati membri, di marchi differenti per uno stesso prodotto. Quando ciò si verifica, l'esercizio del diritto di marchio ha inevitabilmente per effetto di compartimentare i mercati nazionali, e perciò, sulla base del criterio obbiettivo accolto nella sentenza Hoffman-La Roche c/ Centrafarm, il titolare dei marchi paralleli finirebbe per non poter mai esercitare lecitamente il suo diritto alla luce del diritto comunitario. Per evitare questa conseguenza eccessivamente restrittiva, la Corte ha ritenuto che in una ipotesi del genere non si possa parlare di restrizione dissimulata degli scambi intracomunitari se non quando la pratica consistente nell'utilizzare marchi diversi per lo stesso prodotto nei diversi Stati membri ad opera dello stesso titolare rifletta un piano volto alla compartimentazione dei mercati» [27].

29. Se i criteri obiettivi stabiliti nella sentenza Hoffman-La Roche venissero ancora applicati nella formulazione originaria, tale spiegazione potrebbe ancora essere valida. Tuttavia, i principi sanciti dalla Corte nella suddetta sentenza, in particolare il criterio fondato sul fatto che l'uso, da parte del titolare, del diritto di marchio contribuirebbe ad isolare artificialmente i mercati, sono stati ulteriormente sviluppati dalla Corte nella recente sentenza Bristol-Myers Squibb.

Le conseguenze della sentenza Bristol-Myers Squibb e delle sentenze correlate

30. La sentenza Bristol-Myers Squibb e le altre due sentenze ad essa correlate [28] riguardavano il diritto di un importatore parallelo di riconfezionare prodotti farmaceutici importati. Alla Corte erano state sottoposte alcune precise questioni relative alle possibilità di riconfezionamento autorizzate nelle circostanze del caso di specie. Le era anche stato specificamente chiesto di risolvere la questione della rilevanza dell'intenzione del titolare del marchio di isolare i mercati [29]. Anche in questo caso, può essere utile citare per esteso le parti di rilievo della sentenza Bristol-Myers Squibb. Le altre due sentenze vanno sostanzialmente nello stesso senso.

31. Nella sentenza Bristol-Myers Squibb la Corte si è anzitutto richiamata ai casi precedenti e ha riaffermato il principio dell'esaurimento dei diritti [30]. Dopo aver precisato che «l'oggetto del diritto di marchio non consiste nel consentire ai titolari di isolare i mercati nazionali e di favorire in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo che possono esistere fra

27 — Pagg. 2934 e 2935 delle conclusioni.

28 — Citate alle note 6 e 8.

29 — V., ad esempio, la terza questione nella causa Bristol-Myers Squibb e la seconda questione nella causa Eurim-Pharm.

30 — Punti 42-45.

gli Stati membri» [31], la Corte ha ribadito i principi sanciti nella sentenza Hoffman-La Roche a proposito della funzione essenziale e dell'oggetto specifico del marchio [32]. Ha concluso la rassegna della giurisprudenza precedente osservando che occorreva «precisare questa giurisprudenza in considerazione degli argomenti prospettati in questo procedimento» [33]. Ha poi così proseguito:

«Per quanto riguarda l'isolamento artificioso dei mercati nazionali nell'ambito della Comunità

Si deve rilevare che l'uso del diritto di marchio da parte del suo titolare per opporsi allo smercio, con il suo marchio, dei prodotti riconfezionati da un terzo contribuirebbe ad isolare i mercati nazionali nella Comunità, segnatamente nel caso in cui il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse e tale prodotto non possa essere, nello stato in cui il titolare del diritto lo ha messo in commercio in uno Stato membro, importato e smerciato in un altro Stato membro da un importatore parallelo.

Ne consegue che il titolare del marchio non può opporsi al riconfezionamento del prodotto in una nuova confezione esterna quando il formato usato dal titolare nello Stato membro nel quale l'importatore ha acquistato il prodotto non può essere smerciato nello Stato membro in cui avviene l'importazione a causa, in particolare, di una normativa che autorizza solo confezioni aventi un determinato formato o di una prassi nazionale in tal senso, di norme in materia di assicurazione contro le malattie che subordinano al formato della confezione il rimborso delle spese mediche o di consolidate prassi in materia di prescrizioni mediche che si basano, fra l'altro, su norme dimensionali raccomandate da associazioni di categoria e dagli enti di assicurazione contro le malattie.

(...)

[L]a facoltà del titolare di un diritto di marchio tutelato in uno Stato membro di opporsi allo smercio, con il detto marchio, dei prodotti riconfezionati dev'essere limitata solo se il riconfezionamento effettuato dall'importatore sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro importatore.

Va precisato, infine, che, contrariamente a quanto sostengono le attrici nelle cause principali, l'uso, da parte della Corte, dell'espressione "isolamento artificioso dei mercati nazionali" non implica che l'importatore debba dimostrare che, mettendo in commercio in vari Stati membri lo stesso prodotto in confezioni diverse, il titolare del marchio abbia intenzionalmente cercato di isolare i mercati nazionali nella

31 — Punto 46.
32 — Punti 47 e 48.
33 — Punto 51.

Comunità. Infatti, specificando che deve trattarsi di un isolamento artificioso, la Corte ha voluto sottolineare che il titolare può sempre far valere il diritto di marchio per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati quando ciò sia giustificato dalla necessità di salvaguardare la funzione essenziale del marchio, e in tal caso l'isolamento che ne deriva non può essere considerato artificioso» [34].

32. La Corte ha concluso analizzando una serie di altre condizioni che l'importatore parallelo deve soddisfare allorché intenda riconfezionare i prodotti. Le prime due condizioni sono dirette a salvaguardare la funzione essenziale del marchio quale garanzia di provenienza: il riconfezionamento non deve alterare lo stato originario del prodotto [35] e sulla nuova confezione dev'essere chiaramente indicato l'autore di questa operazione ed il nome del produttore [36]. In terzo luogo la Corte ha rilevato che il titolare del marchio ha un interesse legittimo, connesso all'oggetto specifico del diritto di marchio, a poter opporsi alla messa in commercio del prodotto riconfezionato nel caso in cui la sua presentazione sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e del suo titolare [37]. In quarto luogo, l'importatore deve previamente informare il titolare del marchio della messa in commercio del prodotto riconfezionato e, su richiesta del titolare, fornirgli un campione del prodotto riconfezionato [38].

34 — Punti 52, 53, 56 e 57.
35 — Punti 58-66.
36 — Punti 67-74.
37 — Punti 75-77.
38 — Punto 78.

33. In tutte e tre le sentenze la Corte ha proseguito affermando che dall'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi o dall'art. 36 del Trattato risulta che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all'ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico qualora l'importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio, a meno che, tra l'altro:

«sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità. Ciò si verifica, in particolare, qualora il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse e il riconfezionamento effettuato dall'importatore, da un lato, sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro dell'importazione e, dall'altro, avvenga secondo modalità tali che lo stato originario del prodotto non può risultarne alterato. Per contro, tale condizione non implica che debba essere dimostrato che il titolare del marchio abbia cercato deliberatamente di isolare i mercati nazionali nella Comunità; (...)» [39].

34. Nella sentenza Bristol-Myers Squibb, dunque, la Corte ha ulteriormente precisato in quali circostanze il titolare può far valere il suo diritto di marchio per opporsi al riconfezionamento da parte di un importatore parallelo: ciò non è consentito quando contribuisca ad isolare artificiosamente i

39 — Punto 79 della motivazione e dispositivo. Vengono menzionate altre condizioni relative al riconfezionamento che non sono in discussione nel caso di specie.

mercati e quando il riconfezionamento avvenga in modo tale che siano rispettati gli interessi legittimi del titolare. La tutela di questi interessi legittimi implica in particolare che lo stato originario del prodotto non sia alterato e che il riconfezionamento non venga effettuato in maniera tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; l'importatore deve inoltre informare del riconfezionamento il titolare del marchio, fargli pervenire un campione del prodotto riconfezionato ed indicare sul prodotto riconfezionato il responsabile del riconfezionamento [40]. Non sussiste isolamento artificioso dei mercati allorché l'azione del titolare è necessaria per salvaguardare la funzione essenziale del marchio.

35. La portata del diritto di un importatore parallelo di riconfezionare il prodotto nel caso in cui il titolare del marchio commercializzi prodotti confezionati in modi differenti in Stati membri diversi è adesso definita, a partire dalla sentenza Bristol-Myers Squibb, da un corpus di principi coerenti e formulati in modo chiaro, basati su fattori obiettivi. A mio parere, sarebbe anomalo e illogico che il diritto dell'importatore di apporre un marchio diverso nel caso in cui il titolare commercializzi i prodotti con marchi diversi in Stati membri diversi continuasse ad essere regolato da principi a sé stanti, fondati sull'elemento soggettivo dell'intenzione. Ritengo pertanto che i nuovi criteri elaborati dalla Corte nella sentenza Bristol-Myers Squibb in relazione al riconfezionamento da parte dell'importatore parallelo vadano applicati anche in questo caso. Tale conseguenza, secondo me, è esatta in linea di principio per una serie di motivi, che passo ora ad analizzare.

La rilevanza dell'intenzione

36. La conservazione del criterio dell'intenzione non è auspicabile per vari motivi.

37. Anzitutto, sarebbe in contrasto con l'esplicita base della giurisprudenza recente, che ora racchiude una serie coerente di principi. In particolare dalla sentenza Bristol-Myers Squibb risulta chiaramente che la Corte ha deliberatamente respinto il concetto di intenzione quale elemento del criterio da applicare. Essa ha spiegato che la nozione di isolamento artificioso dei mercati, introdotto in una prima fase di sviluppo della sua giurisprudenza, implica che il titolare del marchio può sempre far valere i suoi diritti per opporsi alla commercializzazione da parte di un importatore parallelo allorché tale opposizione sia giustificata dall'esigenza di salvaguardare la funzione essenziale del marchio: in tal caso l'isolamento che ne deriva non può essere considerato artificioso [41]. Ha precisato, inoltre, che il titolare può opporsi del pari alla messa in commercio di prodotti riconfezionati quando l'inadeguata presentazione di questi ultimi possa scalfire la reputazione del marchio o

40 — V. sentenza Loendersloot (citata alla nota 5), punti 28-30.

41 — Punto 57, citato supra, paragrafo 31.

del suo titolare [42]. Non vedo perché l'esigenza di salvaguardare la funzione essenziale del marchio e di prevenire danni alla reputazione non debba costituire il criterio chiave in altri casi in cui il titolare del marchio intenda far valere i suoi diritti per opporsi all'immissione in commercio.

38. Se il titolare fosse legittimato ad avvalersi del suo diritto di marchio per opporsi alle importazioni parallele qualora non siano minacciate né la funzione essenziale del marchio né la sua reputazione e qualora egli non possa farlo (come nel caso di specie) in mancanza di marchi diversi, agendo in tal modo utilizzerebbe necessariamente il marchio per isolare i mercati. A mio giudizio, sarebbe anomalo e artificioso pretendere la prova dell'intenzione nel contesto di un comportamento del genere, né il testo dell'art. 36 autorizza tale conclusione. Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Bristol-Myers Squibb:

«Quando il titolare di un marchio trae vantaggio da una situazione creatasi per circostanze esterne al suo controllo e si avvale del suo diritto di marchio per escludere le importazioni parallele, sebbene l'esclusione di tali importazioni non sia necessaria per motivi di tutela del marchio, il suo comportamento integra gli estremi di un abuso del diritto di marchio, nonché di una restrizione dissimulata agli scambi» [43].

39. Per gli stessi motivi, i fattori che hanno indotto il titolare ad utilizzare marchi diversi negli Stati di importazione ed esportazione non sono rilevanti, secondo me, ai fini della soluzione della questione se l'importatore possa apporre un marchio diverso in circostanze analoghe a quelle del caso di specie.

40. La tesi secondo cui i criteri stabiliti nella sentenza Bristol-Myers Squibb vanno applicati anche a casi come quello di specie presenta il vantaggio pratico che il giudice nazionale non deve valutare la prova dell'intenzione, elemento notoriamente difficile da dimostrare, in particolare (come osserva la Paranova) nel caso di una persona giuridica. Come ho affermato nelle mie conclusioni nella causa Bristol-Myers Squibb:

«Sarebbe in ogni caso illogico ed impraticabile richiedere la prova della deliberata intenzione di isolare i mercati utilizzando tipi di confezionamento diversi. Un'intenzione del genere sarebbe difficile, se non addirittura impossibile, da provare. L'importatore parallelo che intenda riconfezionare la merce deve poter determinare con un ragionevole grado di certezza se ciò sia lecito o meno. La legittimità del suo

42 — Punto 75.

43 — Paragrafo 82.

comportamento non può dipendere dalle intenzioni soggettive altrui» [44].

41. Sebbene queste osservazioni siano state formulate in relazione al riconfezionamento, ritengo che l'argomento sia ugualmente valido nel caso in cui il titolare del marchio abbia messo in commercio prodotti identici su vari mercati in Stati membri diversi con marchi diversi.

42. Tuttavia, formulare il criterio dell'isolamento artificioso dei mercati senza prendere in considerazione l'intenzione ovviamente non significa che questa sia sempre irrilevante: concordo con la tesi del governo del Regno Unito secondo cui, qualora possa dimostrarsi che la pratica consistente nell'utilizzare marchi diversi in Stati membri diversi è intesa ad isolare i mercati, ciò sarebbe di per sé sufficiente ad impedire al titolare di far valere il suo diritto di marchio per opporsi all'apposizione di un marchio diverso da parte dell'importatore. A mio parere, tuttavia, non occorre che sia dimostrato che il titolare del marchio intendeva deliberatamente isolare i mercati.

43. Aggiungerei che, in ogni caso, non ritengo scontato che la sentenza American Home Products abbia stabilito che occorreva invariabilmente provare l'intenzione: la Corte ha semplicemente affermato che, se tale intenzione esiste, sussiste restrizione dissimulata ai sensi dell'art. 36. Questo, come ho già rilevato, vale anche nella specie. Da ciò non deriva che, qualora non vi sia tale intenzione, non possa mai esservi restrizione dissimulata. Si può osservare che, come sottolinea la Commissione, nella sentenza Loendersloot [45] la Corte pare aver ritenuto che il criterio delineato nella sentenza American Home Products fosse in realtà più ampio di quanto non si pensasse: si veda il punto 28 della motivazione, in cui la Corte si è richiamata alla sua giurisprudenza precedente, compresa la sentenza American Home Products, per affermare che:

«l'art. 36 non consente al titolare del marchio di opporsi alla rimarchiatura di quest'ultimo qualora l'uso che egli fa in tal modo del proprio diritto di marchio contribuisca ad isolare artificialmente i mercati nazionali degli Stati membri e la rimarchiatura del marchio avvenga in modo tale che siano rispettati gli interessi legittimi del titolare del marchio».

44. Che dire, allora, dei timori espressi dall'avvocato generale Capotorti nella causa Pfizer [46], secondo cui la prova dell'intenzione è necessaria in quanto altrimenti il proprietario dei marchi paralleli si troverebbe in definitiva, nell'ordinamento comunitario, in una posizione in cui non potrebbe mai esercitare il proprio diritto?

44 — Paragrafo 83.

45 — Citata alla nota 5.

46 — Citata alla nota 25.

45. Si ricorderà che nella sentenza Bristol-Myers Squibb la Corte non ha semplicemente escluso il requisito dell'intenzione: ha anche riformulato il criterio che determina quando il titolare del marchio può far valere il suo diritto per opporsi al riconfezionamento. La Corte ha concluso che, quando il richiamo al diritto di marchio da parte del titolare sia giustificato dall'esigenza di salvaguardare la funzione essenziale del marchio, l'isolamento che ne deriva non può essere considerato artificioso [47]. In tal modo resta salvo il fondamentale diritto del titolare di opporsi allorché sia minacciata la funzione essenziale del marchio. Tale diritto, congiuntamente a quello di opporsi all'immissione in commercio nel caso in cui questa possa nuocere alla reputazione del marchio, dovrebbe garantire che il semplice fatto di aver utilizzato marchi diversi non impedisca automaticamente al titolare di far valere il proprio diritto di marchio per impedire ad un importatore parallelo di modificare il marchio. Poiché nella sentenza Bristol-Myers Squibb la Corte ha precisato il significato dell'espressione «isolamento artificioso dei mercati» ed ha riconosciuto l'interesse legittimo del titolare ad opporsi a una commercializzazione che potrebbe nuocere alla reputazione del marchio, secondo me il problema identificato dall'avvocato generale Capotorti è risolto.

Il requisito della necessità

46. Nell'analizzare la nozione di isolamento artificioso dei mercati nel caso in cui il titolare del marchio abbia commercializzato un prodotto identico in confezioni diverse in Stati membri diversi, la Corte ha affermato nella sentenza Bristol-Myers Squibb che la facoltà del titolare di opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati dev'essere limitata solo se il riconfezionamento sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro importatore [48]. La Corte ha confermato tale orientamento nella sentenza Loendersloot [49], in cui ha dichiarato che nelle fattispecie riguardanti il riconfezionamento dei prodotti i giudici nazionali devono accertare se sui mercati dei loro Stati membri esistano condizioni che obiettivamente impongano un riconfezionamento.

47. La Commissione e il governo del Regno Unito hanno sostenuto che il criterio della necessità ai fini della commercializzazione dei prodotti nello Stato membro d'importazione, stabilito dalla Corte per i casi di riconfezionamento, andrebbe applicato anche a fattispecie quali quella in esame, in cui il titolare del marchio ha messo in commercio prodotti identici in Stati membri diversi con marchi differenti e l'importatore intende sostituire il marchio utilizzato dal titolare nello Stato d'esportazione con quello utilizzato dal titolare stesso nello Stato d'importazione.

48. A mio parere, il criterio della necessità va applicato alla rimarchiatura (vale a dire alla modifica del marchio) così come al riconfezionamento. Potrebbe tuttavia

47 — Punto 57 e dispositivo.

48 — Punto 56.

49 — Citata alla nota 5, punto 38.

essere applicato in modi diversi nelle due ipotesi.

49. Un criterio per individuare le circostanze in cui si può considerare che il riconfezionamento da parte dell'importatore è «necessario» è riscontrabile nella sentenza Bristol-Myers Squibb. La Corte ha ivi fatto riferimento all'impossibilità di commercializzare il prodotto nello Stato membro d'importazione a causa, in particolare, di normative o prassi nazionali, oppure di norme in materia di assicurazione malattie che disciplinano il rimborso delle spese mediche o ancora di prassi consolidate in materia di prescrizioni mediche. Indubbiamente, nei casi in cui tali circostanze rendano impossibile anche la commercializzazione senza rimarchiatura, quest'ultima va del pari ritenuta necessaria; pertanto, se tali prassi o normative dello Stato membro d'importazione hanno l'effetto di impedire all'importatore la commercializzazione dei prodotti con il marchio di cui sono muniti nello Stato membro d'esportazione, il titolare non può far valere il suo diritto di marchio per impedire all'importatore di apporre il marchio utilizzato dal titolare medesimo per prodotti identici nello Stato d'importazione.

50. Tuttavia, possono esservi circostanze in cui la rimarchiatura può essere considerata giustificata, mentre non può ritenersi tale il riconfezionamento. Questa distinzione deriva dalla diversità dei contesti in cui l'importatore deve ricorrere alla rimarchiatura o al riconfezionamento. Nel caso dei prodotti farmaceutici il riconfezionamento, come la Corte ha rilevato nella sentenza Bristol-Myers Squibb, sarà spesso necessario per conformarsi alle norme e alle prassi che nello Stato d'importazione regolano in particolare i quantitativi in cui il prodotto viene normalmente prescritto e somministrato. Per converso, la rimarchiatura sarà più spesso necessaria per evitare confusioni nello Stato membro d'importazione in cui, per ipotesi, sia stato precedentemente venduto un prodotto identico recante un marchio diverso. Questa finalità è naturalmente del tutto coerente con la funzione essenziale del marchio quale garanzia di provenienza.

51. Pertanto, nel caso in cui l'uso nello Stato d'importazione del marchio utilizzato nello Stato d'esportazione possa confondere i consumatori e gli altri soggetti interessati quali, nel caso dei prodotti farmaceutici, i medici e i farmacisti, la rimarchiatura può essere ritenuta necessaria. Tale confusione potrebbe derivare o dal fatto che il marchio utilizzato nello Stato d'esportazione può essere confuso con il marchio già esistente di un prodotto diverso nello Stato d'importazione o, come forse nella specie, dal fatto che consumatori, medici e farmacisti potrebbero essere indotti in errore dall'esistenza sul mercato di un prodotto identico recante un marchio diverso, ancorché simile. Mi sembra che in casi del genere il requisito della necessità sarebbe soddisfatto.

52. Al riguardo mi richiamerei ad una considerazione che ho formulato nella causa Bristol-Myers Squibb in relazione

ad una questione specifica sollevata in una delle cause Eurim-Pharm [50]. In quella causa il titolare del marchio utilizzava in Stati membri diversi denominazioni leggermente diverse (Sermion e Sermion forte) per il medesimo prodotto farmaceutico. In Portogallo commercializzava come «Sermion» una sola versione del medicinale contenente 10mg di principio attivo; in Germania commercializzava sia quella versione, come «Sermion forte», sia una versione più blanda, contenente soltanto 5mg di principio attivo, come «Sermion». La Eurim-Pharm importava il Sermion dal Portogallo in Germania dove aggiungeva il termine «forte» al marchio per indicare che il prodotto importato dal Portogallo corrispondeva alle versione più forte del prodotto. Io ho rilevato quanto segue:

«È (...) chiaro che la Eurim-Pharm può, in via di principio, vendere in Germania con il marchio "Sermion" un prodotto che il titolare del marchio ha immesso in commercio in Portogallo con il marchio "Sermion". Ma, se ciò dovesse generare confusioni, in quanto il prodotto è due volte più forte del prodotto noto come "Sermion" in Germania, è ovviamente necessario, dal punto di vista di ciascuno degli interessati, che la Eurim-Pharm sia autorizzata ad evitare tale confusione chiarendo che il prodotto corrisponde al prodotto noto in Germania come "Sermion forte"» [51].

53. Tuttavia, si possono immaginare situazioni in cui la modifica del marchio potrebbe determinare rischi di confusione, ad esempio quando la confezione interna recasse un dato marchio e quella esterna un marchio diverso. Qualora si dimostrasse che l'intervento dell'importatore causerebbe quello che in un contesto diverso ho definito «un vero e proprio rischio di confusione» [52] quanto all'origine del prodotto, ciò metterebbe chiaramente a repentaglio la funzione essenziale del marchio utilizzato dal titolare nello Stato d'importazione e questi sarebbe legittimato ad opporsi all'apposizione del marchio.

54. Si è sostenuto che la ricerca da parte dell'importatore di un semplice vantaggio o di maggiori opportunità commerciali esula dalla nozione di necessità. Non ritengo utile individuare una categoria di «motivi puramente commerciali» che non potrebbero mai rientrare nella nozione di necessità, come pare suggerire la Commissione. Il criterio decisivo è se, in un caso determinato, vietare all'importatore di rimarchiare il prodotto costituisca un ostacolo al suo effettivo accesso ai mercati dello Stato d'importazione. Numerosi fattori di diversa natura possono creare ostacoli all'accesso al mercato, alcuni dei quali possono ovviamente essere considerati commerciali e altri no. Secondo me, qualunque classificazione rigida dei motivi specifici per cui la rimarchiatura può essere considerata necessaria rischia di pregiudicare il compito del giudice nazionale di stabilire caso per caso se

50 — Causa C-73/94, citata alla nota 8.

51 — Paragrafo 126 delle conclusioni.

52 — Causa C-251/95, SABEL (Racc. Pag. I-6191, paragrafo 63 delle conclusioni).

l'intervento sia necessario o meno. Spetta naturalmente al giudice nazionale valutare la questione della necessità [53].

55. In generale — quanto meno nel caso in cui l'importatore si limiti ad utilizzare nello Stato d'importazione il marchio ivi usato dal titolare per prodotti identici —, il criterio della necessità sarà soddisfatto nel caso della rimarchiatura, giacché nella maggior parte dei casi questa è conforme alla funzione essenziale del marchio, in quanto serve ad evitare confusioni.

56. La questione se la rimarchiatura sia necessaria o meno va, a mio parere, valutata al momento in cui tale operazione viene effettuata. Mi sembra logico e conforme alla finalità dei marchi determinare la legittimità del comportamento dell'importatore parallelo, e quindi la portata dei diritti del titolare, facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento in cui si verifica detto comportamento. Concorderei con le osservazioni orali del governo del Regno Unito secondo cui l'attività che costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci non è il semplice fatto di avere registrato marchi diversi — il che, a suo tempo poteva o meno essere giustificato da validi motivi — ma l'opposizione del titolare alla rimarchiatura da parte dell'importatore. Il momento da prendere in considerazione per stabilire se la rimarchiatura sia necessaria per consentire all'importatore di commercializzare i prodotti nello Stato d'importazione è, tuttavia, quello della rimarchiatura.

La rilevanza di altri fattori

57. Con la terza questione il giudice nazionale chiede se abbia qualche incidenza sulla soluzione del primo quesito il se l'uso da parte del titolare di marchi diversi nello Stato d'importazione e in quello d'esportazione sia attribuibile a circostanze oggettive su cui il titolare medesimo non ha influenza, fra le quali, in particolare, i requisiti imposti dalle autorità sanitarie nazionali ovvero i diritti di marchio di terzi.

58. Ho indicato varie ragioni per le quali non ritengo necessario che l'importatore, per poter legittimamente modificare il marchio in determinate circostanze, dimostri che la pratica del titolare consistente nell'utilizzare marchi diversi era intesa ad isolare i mercati. A mio parere, è altrettanto chiaro che l'esistenza di altri fattori oggettivi che abbiano indotto il titolare ad adottare tale pratica è irrilevante per determinare la portata dei diritti dell'importatore parallelo. Come ho già rilevato, se il titolare potesse far valere il proprio diritto di marchio per opporsi alle importazioni parallele quando non siano minacciate né

53 — V., ad esempio, sentenza Loendersloot (citata alla nota 5), punto 38.

la funzione essenziale del marchio né la sua reputazione e quando egli non possa opporsi in mancanza di marchi diversi (come nella specie), agendo in tal modo egli si servirebbe necessariamente dei marchi per isolare i mercati. Le circostanze che lo hanno indotto ad utilizzare marchi diversi sono di ordine storico e non vedo alcun motivo valido per adottarle quali criteri per stabilire la legittimità di un comportamento successivo. Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Bristol-Myers Squibb,

«scopo del marchio non è evidentemente quello di far sì che gli operatori commerciali dividano il mercato comune, mantengano differenze di prezzo fra gli Stati membri e creino o rafforzino barriere artificiose al commercio intracomunitario» [54].

Altre condizioni

59. Riassumendo, ritengo quindi che i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Bristol-Myers Squibb al fine di determinare la portata del diritto di un importatore parallelo di riconfezionare un prodotto vadano estesi alla determinazione della portata del suo diritto di modificare un marchio. I requisiti fondamentali di tutela della funzione essenziale del marchio e della sua reputazione e il criterio della necessità sono già stati analizzati dianzi. La Corte, tuttavia, nella sentenza Bristol-Myers Squibb ha stabilito condizioni precise. Alcune di esse possono, per loro natura, valere soltanto per il riconfezionamento; altre possono essere validamente applicate, mutatis mutandis, ai casi riguardanti l'apposizione di un marchio diverso. Propongo di concludere esaminando le condizioni poste dalla Corte nella sentenza Bristol-Myers Squibb da quest'ultimo punto di vista. Dovrei sottolineare che ai fini del presente procedimento si presume che l'importatore si sia conformato in toto alle varie condizioni riguardanti il riconfezionamento in quanto tale.

60. Le condizioni stabilite nella sentenza Bristol-Myers Squibb, escluso il primo requisito, relativo al contributo all'isolamento artificioso dei mercati, che ho analizzato diffusamente in precedenza, sono le seguenti [55].

61. Innanzi tutto occorre dimostrare che il riconfezionamento non è atto ad alterare lo stato originario del prodotto. La garanzia di provenienza implica per il consumatore o per l'utente finale la certezza che il

54 — Paragrafo 73.

55 — Le condizioni stabilite nelle sentenze Eurim-Pharm e MPA Pharma (citate alla nota 8) vanno nello stesso senso.

prodotto contrassegnato da un marchio che gli viene offerto non ha subito, in una precedente fase commerciale, alcun intervento da parte di un terzo, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario [56].

62. È difficile vedere come tale requisito possa essere applicato alla rimarchiatura, anche se la Corte ha chiarito che qualora la rimarchiatura comportasse, ad esempio, l'apposizione di etichette autoadesive con il nuovo marchio sulla confezione interna, o l'inserimento un nuovo foglietto di avvertenze per l'uso recante il nuovo marchio, il detto requisito sarebbe soddisfatto [57]. Tuttavia questi esempi sarebbero considerati come casi di riconfezionamento.

63. In secondo luogo la nuova confezione deve indicare con chiarezza l'autore del riconfezionamento ed il nome del fabbricante, in modo tale che una persona dotata di vista normale e che presta una normale attenzione sia in grado comprendere tali indicazioni; non occorre invece indicare che il riconfezionamento è stato effettuato senza l'autorizzazione del titolare del marchio. La Commissione ha suggerito che questa condizione venga applicata anche ai casi riguardanti l'apposizione di un marchio diverso, in maniera che sia chiaramente indicato l'autore della sostituzione del marchio.

64. A mio parere, tuttavia, sarebbe inopportuno estendere questa condizione ai casi riguardanti la sostituzione di un marchio. Come ha osservato all'udienza il governo del Regno Unito, esiste il rischio che tale requisito contribuisca a confondere il consumatore: ad esempio, la menzione, su una confezione farmaceutica, del fatto che l'importatore parallelo ha sostituito il marchio potrebbe generare incertezze e timori negli utilizzatori. Ritengo che le altre condizioni già analizzate tutelino adeguatamente gli interessi del titolare del marchio e l'interesse pubblico.

65. In terzo luogo la presentazione del prodotto riconfezionato non deve essere atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare. Tale condizione, ovviamente, vale anche per i casi riguardanti l'apposizione di un marchio diverso.

66. Infine l'importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, deve informarne il titolare del marchio e fornirgli, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato. Anche tale condizione può valere per i casi concernenti

56 — Sentenza Bristol-Myers Squibb, punto 47.
57 — Sentenza Bristol-Myers Squibb, punti 64 e 79.

l'apposizione di un marchio diverso. Come la Corte ha affermato nella sentenza Bristol-Myers Squibb, questa esigenza consente al titolare del marchio di accertare che il riconfezionamento o la rimarchiatura non sono stati effettuati in modo da alterare direttamente o indirettamente lo stato originario del prodotto e che la presentazione del prodotto a seguito del riconfezionamento o della rimarchiatura non è atta a nuocere alla reputazione del marchio; tale esigenza, per di più, consente al titolare del marchio di tutelarsi meglio contro le attività dei contraffattori [58].

L'onere della prova

67. Nelle loro osservazioni scritte la Upjohn e la Paranova hanno sollevato la questione di sapere a chi debba incombere l'onere della prova in caso di rimarchiatura.

68. Nelle mie conclusioni nella causa Bristol-Myers Squibb [59] ho analizzato piuttosto diffusamente la questione relativa all'onere della prova in caso di riconfezionamento, alla luce sia dell'art. 36 che dell'art. 7 della direttiva. Come ho spiegato in quella sede, tale questione è di ordine procedurale ed è pertanto disciplinata, in conformità del principio dell'autonomia processuale, dal diritto nazionale [60], sempreché siano soddisfatte due condizioni, vale a dire che le modalità procedurali delle azioni giurisdizionali fondate sul diritto comunitario non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale e non siano configurate in maniera tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario [61]. La tesi svolta nelle mie conclusioni riguardo a quanto le dette condizioni implicano per i giudici nazionali che applicano le proprie norme sull'onere della prova valgono anche nel contesto del caso di specie in cui, prima di concludere che il titolare non può far valere il suo diritto di marchio per opporsi alla rimarchiatura da parte dell'importatore parallelo, il giudice nazionale deve essere convinto che non siano minacciate né la funzione essenziale del marchio né la sua reputazione e che la rimarchiatura è necessaria per consentire all'importatore di commercializzare i prodotti nello Stato d'importazione.

58 — Punto 78. V. anche paragrafo 87 delle mie conclusioni.

59 — Paragrafi 100-106.

60 — Sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633, punti 36 e 39).

61 — V., ad esempio, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe (Racc. pag. 1989, punto 5); 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio (Racc. pag. 3595, punti 12 e 14); 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott (Racc. pag. I-4269, punto 16), e 1° aprile 1993, cause riunite da C-31/91 a C-44/91, Lageder e a. (Racc. pag. I-1761, punti 27-29).

Conclusione

69. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che le questione deferite dal giudice nazionale vadano risolte come segue:

«Gli artt. 30 e 36 del Trattato e l'art. 7, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, implicano che, quando un importatore importi in uno Stato membro prodotti farmaceutici commercializzati in un altro Stato membro con il consenso del titolare del marchio e sostituisca il marchio con il quale i prodotti sono stati messi in vendita nello Stato membro di esportazione con il marchio con cui prodotti identici vengono commercializzati nello Stato membro di importazione, il titolare può far valere il proprio diritto di marchio per impedire all'importatore di mettere in commercio i detti prodotti nello Stato membro d'importazione, a meno che:

— tale esercizio del diritto di marchio da parte del titolare contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità; tale condizione non implica però che debba essere dimostrato che il titolare del marchio abbia cercato deliberatamente di isolare i mercati tra gli Stati membri;

— il cambiamento del marchio sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro d'importazione, nel senso che vietare all'importatore di apporre un nuovo marchio costituirebbe un ostacolo al suo effettivo accesso ai mercati del detto Stato;

— la presentazione del prodotto non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare;

— l'importatore, prima di mettere in vendita il prodotto rimarchiato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su sua richiesta, un campione del prodotto;

— siano soddisfatte le condizioni relative al riconfezionamento stabilite dalla Corte nella sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457)».