CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS

presentate il 27 febbraio 1997 *

1. Con le questioni sottoposte alla Corte nel presente procedimento, lo Hoge Raad (Corte Suprema) dei Paesi Bassi chiede alla Corte di precisare, nel contesto della rietichettatura da parte di un importatore parallelo di bevande alcooliche, i principi definiti nella sua giurisprudenza in tema di importazioni parallele di prodotti farmaceutici riconfezionati. In particolare, si chiede se il titolare di un marchio possa avvalersi di quest'ultimo per impedire la rietichettatura di bevande alcooliche effettuata al fine di rimuovere i numeri di identificazione, presumibilmente utilizzati dal titolare per controllare le importazioni parallele e per scoprire eventuali falle nella sua organizzazione di vendita.

I fatti e le questioni sollevate dal giudice nazionale

2. Il procedimento dinanzi ai giudici dei Paesi Bassi è stato avviato per la prima volta nel 1990 e le parti in causa hanno modificato le loro richieste in diverse occasioni. Esse non concordano, neanche in questa fase, sugli stessi fatti di causa e l'udienza dinanzi alla Corte è stata prevalentemente dedicata all'esame di tali fatti che pare non fossero stati accertati in modo esauriente dai giudici nazionali. Tuttavia, gli argomenti sollevati nel corso del processo a quo sembrano sufficientemente chiari per consentire alla Corte di fornire allo Hoge Raad una soluzione.

3. La Loendersloot, apparentemente operante all'epoca dei fatti come società individuale, è titolare di un'impresa di trasporti con sede nei Paesi Bassi, le cui attività presumibilmente comprendono anche la «decodificazione» di bottiglie di whisky scozzese ai fini del commercio parallelo. Con il termine decodificazione si intende la rimozione dei numeri di identificazione apposti dai produttori su tali bottiglie. Non vi è tuttavia parere concorde riguardo ai motivi per cui la Loendersloot si dedicherebbe a questa attività, né riguardo alle precise finalità di tali numeri di identificazione. Inoltre, non vi è accordo in merito alla quantità e al tipo di numeri presenti sulle bottiglie, né in merito alla loro esatta collocazione. Pare che, almeno in alcuni casi, la Loendersloot rimuova o rimuova parzialmente le etichette su cui sono impressi i marchi dei produttori e apponga di nuovo queste ultime o le sostituisca con altre simili; in alcuni casi, le etichette stesse riportano i numeri di identificazione che la Loendersloot cerca di rimuovere, mentre in altri i numeri sono apposti sulle bottiglie e sono coperti dall'etichetta.

* Lingua originale: l'inglese.

4. Le altre parti nel processo a quo sono quindici società di diritto scozzese o inglese. Per comodità, le indicherò in prosieguo con l'espressione «Ballantine e a.». Esse producono famosi whisky scozzesi come Ballantine's, Long John, J & B, Johnnie Walker, White Horse, Old Parr, Glenfiddich e William Grant's. Nel 1990, la Ballantine e a. hanno avviato un procedimento contro la Loendersloot dinanzi all'Arrondissementsrechtbank (Tribunale distrettuale) di Breda, chiedendo di ingiungere alla Loendersloot di, sostanzialmente, astenersi dal:

a) rimuovere i numeri di identificazione dalle bottiglie di whisky prodotte dalla Ballantine e a.;

b) rimuovere dalle dette bottiglie i marchi della Ballantine e a. e apporli nuovamente, riapplicando le etichette originali o sostituendole con imitazioni;

c) rimuovere dalle bottiglie il nome dell'importatore e sostituirlo con il nome di un importatore che non ha alcun vincolo contrattuale con la Ballantine e a.;

d) rimuovere dalle bottiglie il termine «pure»;

e) esportare le bottiglie così modificate inviandole a distributori in Francia, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti e Giappone.

5. Per tutta la durata del procedimento, la Loendersloot ha affermato che tali azioni (qualora commesse, cosa che egli nega per taluni aspetti) non sono illecite e sono necessarie per effettuare le importazioni parallele. La Loendersloot sostiene che la Ballantine e a. intendono isolare i mercati nazionali nell'ambito della Comunità e altrove al fine di mantenere differenze di prezzo artificiali. Egli sostiene che la Ballantine e a. cercano di impedire che gli importatori di whisky scozzese nei paesi in cui il livello dei prezzi è basso riforniscano i paesi in cui i prezzi sono alti e che i numeri di identificazione sulle bottiglie di whisky permettono di controllare i detti importatori, consentendo alla Ballantine e a. di individuare il percorso seguito dalle bottiglie che giungono sui mercati "sbagliati".

6. Nel corso del procedimento, la Ballantine e a. hanno negato con forza le suddette affermazioni. Essi sostengono che i numeri di identificazione hanno finalità assolutamente legittime, come il ritiro dei prodotti difettosi e la lotta alla contraffazione e negano che il

loro obiettivo sia la compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità.

7. Con sentenza 21 luglio 1992, l'Arrondissementsrechtbank ha ingiunto alla Loendersloot di cessare di rimuovere i numeri di identificazione dalle bottiglie e dagli imballaggi e di esportare i prodotti privi di tali numeri di identificazione [inibitorie summenzionate ai punti a) ed e)] [1]. Esso ha inoltre ordinato alla Ballantine e a. di fornire la prova dei loro presunti diritti di marchio rivendicati [punto b) succitato] e li ha autorizzati a precisare il loro interesse ad ottenere le ingiunzioni richieste, di cui ai punti c) e d) summenzionati (divieto di rimuovere e sostituire il nome dell'importatore e divieto di rimuovere il termine «pure»).

8. La Loendersloot ha interposto appello avverso questa sentenza dinanzi al Gerechtshof (Corte d'appello regionale) di 's-Hertogenbosch. Egli ha chiesto al Gerechtshof di annullare la sentenza, di deliberare in merito alla causa stessa e di respingere tutte le domande della Ballantine e a. Questi ultimi hanno interposto appello in via incidentale reiterando le domande proposte in prima istanza.

9. Con sentenza 28 marzo 1994 il Gerechtshof, annullando in parte la sentenza dell'Arrondissementsrechtbank, ha respinto la domanda della Ballantine e a. relativa al divieto di rimuovere i numeri di identificazione e di esportare i prodotti privi dei loro numeri di identificazione. Tuttavia, in merito alla questione dell'asserita violazione del diritto di marchio, il Gerechtshof ha giudicato che l'Arrondissementsrechtbank aveva correttamente concluso che la rimozione e la riapposizione di un marchio da parte di un terzo equivalevano ad un uso illegittimo di quel marchio e pertanto aveva giustamente ordinato alla Ballantine e a. di fornire la prova dei diritti di marchio da essi invocati. Il Gerechtshof ha respinto gli argomenti della Loendersloot secondo cui gli artt. 30 e 36 del Trattato ostavano all'ingiunzione richiesta riguardo ai marchi. Esso ha ritenuto che il diritto esclusivo del titolare di un marchio di apporre quest'ultimo costituiva parte dell'oggetto specifico dei marchi e che, poiché la Loendersloot non ha affermato che i marchi stessi (diversamente dai numeri di identificazione) fossero utilizzati per compartimentare artificiosamente i mercati nazionali, i divieti richiesti dalla Ballantine e a. non erano in contrasto con gli artt. 30 e 36.

10. Contro la sentenza del Gerechtshof, la Loendersloot ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad. La Ballantine e a. hanno presentato un ricorso incidentale. Con sentenza 3 novembre 1995, lo Hoge Raad ha confermato le decisioni dei tribunali di grado inferiore in virtù di una disposizione del diritto nazionale, precisamente il Benelux Merkenwet (legislazione del Benelux in materia di marchi), che vieta la rimozione e la riapposizione di un marchio da parte di un terzo senza il consenso del titolare del marchio. Inoltre, lo Hoge Raad ha ritenuto di non potersi pronunciare sugli argomenti riguardanti gli artt. 30 e 36 del Trattato senza aver prima chiesto a questa

1 — V. paragrafo 4, supra.

Corte di pronunciarsi in materia e le ha quindi sottoposto le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 36 del Trattato:

«1) Se rientri nell'oggetto specifico del diritto di marchio la facoltà, che il titolare del marchio trae dal suo diritto nazionale relativamente alle bevande alcoliche da esso fabbricate, di opporsi a che le etichette da esso apposte sulle bottiglie e sugli imballaggi delle bottiglie e provviste del suo marchio, dopo che le bevande già imballate sono da esso messe in commercio nella Comunità, vengano rimosse da un terzo e successivamente di nuovo apposte oppure vengano sostituite da etichette simili, l'una e l'altra cosa senza che sia stato arrecato pregiudizio all'originaria condizione del prodotto.

2) Se — laddove si tratti di una sostituzione di etichette con altre simili — comporti una differenza il fatto che il terzo elimini l'indicazione "pure" (puro) apposta sulle etichette originarie e/o il nome dell'importatore e sostituisca tale nome con quello di un altro.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), qualora il titolare del marchio approfitti della facoltà indicata in tale questione per impedire che il terzo rimuova i numeri di identificazione da esso apposti che si trovano sopra o dietro le etichette, i quali consentivano al titolare del marchio di scoprire eventuali falle nella sua organizzazione di vendita e quindi di combattere il commercio parallelo dei suoi prodotti, se siffatto uso del diritto di marchio debba essere considerato come una "restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri", mirante ad una ripartizione artificiale dei mercati.

4) Fino a che punto comporti una differenza per la soluzione della questione precedente il fatto che il titolare del marchio abbia apposto questi numeri di identificazione sulla base di un obbligo previsto dalla legge oppure lo abbia fatto senza esservi obbligato, ma con l'obiettivo di rendere possibile un ritiro del prodotto e/o di limitare la sua responsabilità per i prodotti e/o di combattere la contraffazione oppure esclusivamente per opporsi al commercio parallelo».

11. Nel procedimento dinanzi a questa Corte hanno presentato osservazioni scritte la Loendersloot, la Ballantine e a., il Regno Unito e la Commissione, tutti rappresentati anche all'udienza.

Disposizioni del Trattato e giurisprudenza

12. Prima di esaminare le questioni sollevate dallo Hoge Raad è opportuno esporre i principi fondamentali in vigore in questo ambito,

quali risultano dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte.

13. Qualora il diritto nazionale autorizzi il titolare di un marchio ad avvalersene per impedire l'importazione e la vendita di prodotti legittimamente immessi sul mercato in un altro Stato membro, si configura una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi dell'art. 30. Analogamente, consentire che un marchio venga utilizzato per impedire l'esportazione di tali prodotti verso altri Stati membri costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle esportazioni contraria all'art. 34 del Trattato.

14. A norma della prima frase dell'art. 36, gli artt. 30 e 34 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. La seconda frase dell'art. 36 specifica, inoltre, che tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

15. L'art. 36 ammette deroghe alla libera circolazione delle merci per questi motivi solo nei limiti in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di tale proprietà. L'oggetto specifico di un diritto di marchio consiste nel garantire al titolare il diritto di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione e la notorietà del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con il marchio stesso. Ne consegue che il titolare di un marchio non può in generale avvalersi del proprio diritto di marchio per impedire la libera circolazione di un prodotto legittimamente posto in commercio da lui stesso o con il suo consenso; in queste circostanze, il suo diritto esclusivo di servirsi del marchio viene definito esaurito. Se così non fosse, egli avrebbe la possibilità di isolare i mercati nazionali e di mettere quindi in atto una restrizione degli scambi fra gli Stati membri, senza che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, il diritto esclusivo derivante dalla titolarità del marchio [2].

16. Tuttavia, in talune circostanze, il titolare del marchio ha il diritto di impedire un'ulteriore distribuzione dei prodotti. La portata di tale diritto deriva dalla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto che reca il marchio, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza [3]. Inoltre, i diritti di marchio consentono al titolare di attirare e mantenere la clientela con la qualità delle sue merci o dei suoi servizi, il che è

2 — Sentenze 8 giugno 1971, causa 78/70, Metro (Racc. pag. 487); 31 ottobre 1974, causa 16/74, Winthrop (Racc. pag. 1183); 9 luglio 1985, causa 19/84, Pharmon (Racc. pag. 2281), e 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG II (Racc. pag. I-3711).

3 — Sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7); 10 ottobre 1978, causa 3/78, American Home Products (Racc. pag. 1823, punti 11 e 12), e HAG II, citata, punto 14.

possibile grazie all'esistenza di numeri distintivi che consentono di identificarli [4].

17. Ne consegue che, malgrado il fatto che un prodotto provvisto di un marchio sia stato legittimamente posto in commercio dal titolare o con il suo consenso, il titolare del marchio può opporsi a qualsiasi uso di detto marchio tale da pregiudicare la garanzia di provenienza intesa nel senso sopra descritto.

18. Applicando i suddetti principi al riconfezionamento di prodotti farmaceutici ai fini del commercio parallelo, la Corte ha giudicato nella causa Hoffmann-La Roche che l'art. 36 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di marchio può avvalersi di tale diritto per impedire ad un importatore di smerciare un prodotto messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, qualora detto importatore abbia riconfezionato il prodotto in una nuova confezione sulla quale è stato riapposto il marchio; tuttavia, il titolare del marchio non può avvalersi del proprio diritto nel modo suddetto, qualora:

— sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità;

— sia dimostrato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto;

— il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato;

— sul nuovo imballaggio sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento [5].

19. Nella sentenza nella causa Bristol-Myers Squibb, pronunciata dopo il presente rinvio, la Corte ha fornito un ulteriore chiarimento riguardo alle suddette condizioni. Più avanti, nelle presenti conclusioni, approfondirò l'esame della prima condizione, ossia l'isolamento artificioso dei mercati nazionali, che riveste particolare rilievo per il caso di specie.

20. È però opportuno fare anche riferimento, fin dall'inizio, alle conclusioni

4 — Sentenze 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457); cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Eurim-Pharm (Racc. pag. I-3603), e causa C-232/94, MPA Pharma (Racc. pag. I-3671).

5 — Sentenza Hoffmann-La Roche, citata alla nota 3, punto 14.

elaborate dalla Corte nella sentenza Bristol-Myers Squibb e a. per quanto concerne le altre condizioni che l'importatore parallelo deve soddisfare per il suddetto riconfezionamento [6]. In particolare, desidero puntualizzare che, sebbene il requisito secondo il quale la condizione originaria del prodotto non deve essere alterata si riferisca alla condizione del prodotto contenuto nella confezione, la Corte ha sottolineato che un'inadeguata presentazione del prodotto riconfezionato, difettosa, di cattiva qualità o grossolana, potrebbe nuocere alla reputazione del marchio [7].

Due questioni preliminari

21. È in questo contesto che occorre esaminare le questioni sottoposte alla Corte dallo Hoge Raad nel caso di specie. Tuttavia, prima di affrontare tali argomenti, mi occuperò brevemente di due questioni preliminari. Innanzitutto, si può osservare che le questioni sollevate dallo Hoge Raad riguardano l'interpretazione del Trattato, precisamente dell'art. 36, e che invece non sono state sollevate questioni in merito all'interpretazione della direttiva 89/104/CEE del Consiglio [8]. Tale direttiva, molto simile a talune disposizioni del diritto nazionale in materia di marchi, doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 1992. Di particolare rilevanza è l'art. 7 della stessa, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», il quale recita:

«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».

22. All'udienza si è discusso se la Corte dovesse prendere in considerazione l'applicazione della direttiva alle circostanze del caso di specie. Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Bristol-Myers Squibb e a. [9], un provvedimento inibitorio è un rimedio volto ad evitare che un illecito accada ovvero riaccada in futuro; pertanto, qualunque provvedimento inibitorio emesso dai giudici nazionali in seguito alla pronuncia di una sentenza pregiudiziale nel presente procedimento farà riferimento, necessariamente, al periodo successivo all'entrata in vigore della direttiva. Tuttavia, nella causa Bristol-Myers Squibb e a., la Corte ha stabilito che all'art. 7 della direttiva, e in particolare all'art. 7, n. 2,

6 — Punto 67 e ss. Si vedano anche i punti 58 e ss. nella sentenza Eurim-Pharm, citata alla nota 4, e i punti 39 e ss. nella sentenza MPA Pharma, citata alla nota 4.

7 — Punti 75 e 76.

8 — 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).

9 — Citata alla nota 4, paragrafo 58 delle conclusioni.

si doveva dare la stessa interpretazione da essa fornita per gli artt. 30 e 36 del Trattato. Al punto 50 la Corte ha dichiarato:

«Conformemente a tale giurisprudenza, l'art. 7, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato, quindi, nel senso 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 non sussistano le quattro condizioni enunciate nella (...) sentenza Hoffmann-La Roche».

23. Di conseguenza, sebbene io ritenga che la Corte debba risolvere le questioni così come sono state formulate dallo Hoge Raad, non penso che il risultato cambierebbe alla luce della direttiva.

24. In secondo luogo, la Ballantine e a. sostengono che l'art. 30 non si applica alle circostanze del caso di specie e che pertanto le questioni dello Hoge Raad riguardanti l'interpretazione dell'art. 36 sono irrilevanti. Essi affermano che, poiché la Loendersloot esporta bottiglie rietichettate in paesi terzi, la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri non è in discussione. Inoltre, essi negano che il loro diritto di opporsi alla riapplicazione dei loro marchi sia in contrasto con le norme sulla libera circolazione: alla Loendersloot non viene in alcun modo impedito di esportare bottiglie originali di whisky scozzese in altri Stati membri e la Ballantine e a. non vedono come le bottiglie rietichettate possano essere esportate più facilmente delle bottiglie originali.

25. A mio parere queste argomentazioni sono poco convincenti. Ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte è in generale tenuta a pronunciarsi sulle questioni ad essa deferite da un giudice nazionale. In una causa in cui si sostenga che le questioni sollevate da un giudice nazionale non richiedono alcuna soluzione, la Corte rifiuta di affrontarle soltanto nel caso in cui risulti in modo manifesto che esse non hanno alcuna rilevanza per la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale [10]. Nel caso di specie, lo Hoge Raad ha accertato, o almeno presupposto, che, se le inibitorie richieste dalla Ballantine e a. a seguito di una violazione del diritto in materia di marchi venissero concesse, ciò limiterebbe la libera circolazione delle merci e sarebbe pertanto necessaria una giustificazione ai sensi dell'art. 36 del Trattato. Non vedo alcuna ragione per cui la Corte non dovrebbe accettare tale premessa. Benché non sia del tutto chiaro se le inibitorie richieste dalla Ballantine e a. possano impedire alla Loendersloot di importare whisky scozzese nei Paesi Bassi, è tuttavia opportuno ricordare che una di tali inibitorie proibisce alla Loendersloot di esportare bottiglie rietichettate in alcuni Stati membri (precisamente Francia, Spagna, Italia e Regno Unito). Se l'inibitoria venisse concessa, essa costituirebbe ovviamente una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle esportazioni, ai sensi dell'art. 34 del Trattato. Lo Hoge Raad ha pertanto, a ragione, defe-

10 — V., ad esempio, sentenza 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I-3695, punto 11).

rito a questa Corte la questione della giustificazione ai sensi dell'art. 36.

26. Riguardo all'argomentazione secondo la quale la Loendersloot è perfettamente autorizzato ad esportare bottiglie non rietichettate, le questioni sollevate dallo Hoge Raad devono essere valutate in riferimento all'ipotesi che il commercio parallelo dei prodotti di cui trattasi non sarebbe possibile se essi non fossero rietichettati. Se tale ipotesi è corretta (fatto che spetta ai giudici nazionali appurare), allora l'esercizio dei propri diritti di marchio, da parte della Ballantine e a., per impedire la rietichettatura di detti prodotti costituisce chiaramente un ostacolo al commercio, che deve essere giustificato ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

Le questioni dello Hoge Raad

27. Esamino quindi le questioni sollevate dallo Hoge Raad. Esse vertono essenzialmente su quanto segue:

a) se il titolare del marchio abbia la facoltà, dopo che i prodotti sono stati da lui o con il suo consenso immessi in commercio, di opporsi a che le etichette provviste del marchio vengano rimosse e sostituite con altre simili, qualora non sia stato arrecato pregiudizio all'originaria condizione del prodotto. Se comporti una differenza il fatto che l'indicazione «pure» venga omessa dall'etichetta e il nome dell'importatore venga sostituito con quello di un altro;

b) qualora il titolare del marchio abbia tale facoltà, se l'esercizio di quest'ultima costituisca una restrizione dissimulata al commercio mirante ad una ripartizione artificiale dei mercati nazionali, laddove essa miri ad impedire che vengano rimossi i numeri di identificazione utilizzati per controllare le importazioni parallele. Quale rilevanza debba essere attribuita al fatto che i numeri di identificazione vengano apposti sulla base di un obbligo previsto dalla legge o volontariamente con l'obiettivo di rendere possibile il ritiro del prodotto, di limitare la responsabilità del titolare del marchio per i prodotti o di combattere la contraffazione oppure esclusivamente per opporsi al commercio parallelo.

28. A mio parere, le soluzioni di tali questioni derivano in parte dai summenzionati principi, definiti dalla Corte nelle precedenti sentenze, in particolare quelle delle cause Hoffmann-La Roche [11] e Bristol-Myers Squibb e a. [12]. Il principio essenziale che emerge da queste sentenze sembra essere il seguente: il titolare di un marchio non può avvalersi dei propri diritti di marchio per impedire ad un importatore parallelo di riconfezionare i prodotti provvisti del marchio e di riapporre quest'ultimo sui prodotti

11 — Citata alla nota 3.
12 — Citata alla nota 4.

riconfezionati, qualora sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità, a condizione che in tale riconfezionamento:

i) non venga pregiudicata la garanzia di provenienza;

ii) non venga alterata la condizione originaria del prodotto;

iii) non venga pregiudicata la reputazione del marchio.

Si può rilevare che anche quest'ultima condizione, riguardante la reputazione del marchio, potrebbe in certa misura essere considerata correlata alla garanzia di provenienza che costituisce la funzione essenziale del marchio, dal momento che una presentazione inadeguata del prodotto riconfezionato può certamente causare confusione nei consumatori in merito alla provenienza del prodotto.

29. Quanto alla terza e alla quarta condizione, illustrate nella causa Hoffmann-La Roche, secondo le quali il titolare del marchio deve essere previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato e sulla nuova confezione deve essere precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento, ritengo che queste siano soltanto condizioni più specifiche e dettagliate volte a garantire, almeno nel caso dei prodotti farmaceutici, che il principio essenziale summenzionato venga rispettato.

30. La giurisprudenza della Corte in merito al riconfezionamento finora è stata elaborata con riferimento ai prodotti farmaceutici, mentre la presente causa riguarda la rietichettatura di bevande alcooliche, segnatamente il whisky. Non vedo alcun motivo per fare distinzioni, quanto al principio essenziale, tra diverse categorie di prodotti. Il fondamento logico rimane lo stesso: il diritto del titolare del marchio di determinare il tipo di presentazione dei propri prodotti deve, in talune circostanze, passare in secondo piano rispetto alle esigenze della libera circolazione delle merci, fatte salve determinate condizioni, indispensabili per salvaguardare la funzione essenziale del marchio.

31. Tuttavia, il principio risulta applicabile in modo diverso a seconda delle circostanze. Diverse considerazioni possono essere valide per prodotti diversi. Nella causa Bristol-Myers Squibb e a., per esempio, ha avuto particolare rilievo il fatto che la condizione originaria o la funzione dei prodotti farmaceutici in questione potessero risultare alterate dall'omissione di alcune importanti informazioni riguardanti la natura, la composizione, l'efficacia, l'uso o la conservazione del prodotto; nel caso di specie è probabile che tali considerazioni non siano così rilevanti.

32. Analogamente, può non essere corretto supporre che la terza e la quarta condizione, definite nella causa Hoffmann-La Roche, che possono rivestire importanza cruciale nel caso dei prodotti farmaceutici, si applichino nello stesso modo a tutti i prodotti e indipendentemente dall'ambito della rietichettatura — per quanto minimo possa essere — dei prodotti in questione. Nel caso di specie non occorre esaminare questo argomento, poiché lo Hoge Raad non ha interrogato la Corte in merito alle suddette condizioni.

33. In ogni caso, ritengo che la Corte andrebbe oltre i limiti delle competenze conferitele dall'art. 177 del Trattato se dovesse pronunciarsi su tutti gli aspetti del riconfezionamento e della rietichettatura che importatori paralleli potrebbero effettuare in relazione ai diversi tipi di prodotti. Una volta che la Corte abbia definito il principio o i principi essenziali, spetta ai giudici nazionali applicare detti principi alle cause dinanzi ad essi pendenti.

34. Quanto alla reputazione del marchio, la Corte ha ora fornito un'utile indicazione nella sentenza Bristol-Myers Squibb e a., nella quale ha evidenziato l'importanza della presentazione dei prodotti farmaceutici per ispirare la fiducia del pubblico riguardo alla qualità e all'integrità dei prodotti e ha fatto notare che una confezione difettosa, di cattiva qualità o grossolana potrebbe nuocere alla reputazione del marchio. Riconosco che certamente nel caso di whisky scozzesi molto famosi qualsiasi forma di riconfezionamento scadente (compresa l'etichettatura) può nuocere alla reputazione del marchio. Va tuttavia ricordato che in ogni caso la rietichettatura è ammessa soltanto nella misura strettamente necessaria a facilitare le importazioni parallele e non dovrebbe pertanto sorgere alcuna questione riguardo al fatto che l'immagine del prodotto possa essere compromessa in modo sostanziale. Aggiungerei, comunque, che nel caso di specie la rietichettatura in esame sembra influire in modo assai minore sulla presentazione del prodotto rispetto al riconfezionamento oggetto della causa Bristol-Myers Squibb. Se dovesse sorgere una tale questione, ritengo che il giudice nazionale, prima di proibire la rietichettatura, dovrebbe accertare se vi sia stata una significativa alterazione della presentazione del prodotto, atta a nuocere alla reputazione del marchio.

35. Lo Hoge Raad solleva tre questioni specifiche:

a) l'omissione del termine «pure» dai prodotti rietichettati;

b) la sostituzione del nome dell'importatore con quello di un altro;

c) la rimozione dei numeri di identificazione.

36. Tutti e tre i punti devono essere valutati alla luce della prima condizione definita nella causa Hoffmann-La Roche, ossia la ripartizione artificiale dei mercati nazionali nell'ambito della Comunità. Per quanto concerne l'omissione del termine «pure», la Loendersloot sostiene che l'uso di questo termine è vietato dalla normativa di alcuni paesi in cui egli esporta (non ha precisato quali).

37. Ritengo che la sentenza della Corte nella causa Bristol-Myers Squibb, emessa nel corso del presente procedimento, fornisca un utile orientamento su tale questione. In quella causa la Corte ha dichiarato quanto segue:

«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.

(...)

(...) il titolare può opporsi al riconfezionamento del prodotto in una nuova confezione esterna quando l'importatore è in grado di realizzare una confezione smerciabile nello Stato membro in cui avviene l'importazione, ad esempio apponendo sulla confezione originale esterna o interna nuove etichette redatte nella lingua di tale Stato, aggiungendovi un nuovo foglietto contenente avvertenze per l'uso o informazioni nella detta lingua oppure sostituendo un oggetto supplementare non autorizzabile nello Stato membro importatore con un oggetto simile ivi autorizzato» [13].

38. La Corte ha poi chiarito il principio fondamentale che deve essere rispettato quando si applica la condizione dell'isolamento arti-

13 — Punti 52-55.

ficioso dei mercati nazionali, nel modo seguente:

«Infatti, la 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» [14].

39. Nel caso di specie, spetta pertanto ai giudici nazionali stabilire se la soppressione del termine «pure» sia necessaria per soddisfare le restrizioni imposte da alcuni Stati membri nei quali la Loendersloot desidera importare i prodotti. Si potrebbe replicare che l'omissione del termine «pure» può nuocere alla reputazione del marchio, fatto che sembra comunque improbabile, se tale omissione è richiesta da alcuni Stati membri.

40. Per le altre due questioni deferite dallo Hoge Raad, d'altro canto, si chiede alla Corte di fornire un ulteriore chiarimento riguardo alle condizioni definite nella causa Hoffmann-La Roche. La Loendersloot sostiene che il nome dell'importatore viene sostituito e che i numeri di identificazione vengono rimossi per impedire alla Ballantine e a. di contrastare il commercio parallelo facendo pressioni sui distributori. Questa affermazione viene contestata dalla Ballantine e a., i quali replicano che l'indicazione del nome dell'importatore e l'uso dei numeri di identificazione hanno altre finalità legittime.

41. Per questo aspetto il caso di specie si differenzia dai precedenti, in quanto l'esigenza di rietichettare i prodotti deriva non già dalla necessità di soddisfare i requisiti di commercializzazione nello Stato di importazione, bensì dalla presunta necessità di impedire al titolare del marchio di poter individuare il percorso seguito dai prodotti e di fare pressioni sui distributori al fine di ostacolare le importazioni parallele. Tuttavia, se si esamina il principio fondamentale che sta alla base della sentenza nella causa Bristol-Myers Squibb e a., enunciato sopra al punto 38, risulta evidente che, fatte salve le condizioni volte a tutelare la provenienza, la qualità e la reputazione del prodotto, un importatore deve poter rietichettare i prodotti laddove ciò sia necessario ai fini del commercio parallelo; in caso contrario, il titolare di un marchio, avvalendosi del proprio diritto di marchio, sarebbe in grado di isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità. Spetta ai giudici nazionali stabilire se detto requisito sia soddisfatto nel caso di specie.

42. A questo proposito, è inoltre opportuno fare riferimento a quanto la Corte ha affermato nella sentenza della causa Bristol-Myers Squibb e a.:

«(...) l'uso, da parte della Corte, dell'espressione "isolamento artificioso dei mercati nazionali" non implica che l'importatore

14 — Punto 56.

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 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» [15].

43. Infine, lo Hoge Raad domanda quale rilevanza debba essere attribuita al fatto che i numeri di identificazione possono essere apposti sui prodotti in virtù di obblighi previsti dalla legge oppure volontariamente ai fini del ritiro del prodotto, per limitare la responsabilità per i prodotti e per combattere la contraffazione. È chiaro che i numeri che identificano la partita alla quale appartiene un prodotto possono soddisfare interessi pubblici legittimi, in particolare quello della tutela del consumatore. Infatti, per esempio, l'art. 2 della direttiva del Consiglio 89/396/CEE [16] vieta la commercializzazione di una derrata alimentare a meno che essa non sia accompagnata da un'indicazione che consenta di identificare la partita alla quale essa appartiene. Tuttavia, fino a che punto un importatore parallelo sia legittimamente autorizzato a rimuovere un numero di identificazione, apposto volontariamente o in virtù di una norma comunitaria o nazionale, in ragione del fatto che viene utilizzato al fine di individuare i percorsi delle importazioni parallele, è una questione distinta che esula da quelle sollevate dallo Hoge Raad, le quali riguardano esclusivamente l'esercizio del diritto di marchio. È evidente che non è possibile opporsi alla rimozione di siffatti numeri di identificazione in forza del solo diritto di marchio.

Conclusione

44. Di conseguenza, proporrei di risolvere nel seguente modo le questioni sottoposte alla Corte dallo Hoge Raad:

«1) Il titolare di un marchio non può esercitare il proprio diritto di marchio per opporsi, relativamente alle bevande alcooliche da lui prodotte, a che le

15 — Punto 57.

16 — Direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/396/CEE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186, pag. 21).

etichette da lui apposte sulle bottiglie e sugli imballaggi delle bottiglie e provviste del suo marchio, dopo che le bevande già imballate sono state da lui immesse in commercio nella Comunità, vengano rimosse da un terzo e successivamente di nuovo apposte, qualora sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare contribuirà ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità, a condizione che con tale rietichettatura:

i) non venga falsata la garanzia di provenienza;

ii) non venga alterata la condizione originaria del prodotto;

iii) non venga pregiudicata la reputazione del marchio.

2) Fatte salve le condizioni di cui sopra, il titolare del marchio non può esercitare il proprio diritto di marchio per opporsi a che l'indicazione "pure" apposta sulle etichette originarie venga omessa e/o che il nome dell'importatore venga sostituito con quello di un altro.

3) Fatte salve le condizioni di cui sopra, il titolare del marchio non può esercitare il proprio diritto di marchio per opporsi a che i numeri di identificazione da questi apposti sopra o dietro le etichette vengano rimossi».