CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F.G. JACOBS

presentate il 12 luglio 2001 [1]

Indice

Introduzione I-3705
I fatti della causa Boehringer Ingelheim I-3706
Il quadro normativo comunitario I-3707
La giurisprudenza pertinente I-3709
Le prime cause I-3709
La causa Bristol-Myers Squibb e le cause ad essa correlate I-3713
Le sentenze Loendersloot e Upjohn I-3719
Il requisito di necessità I-3719
L'ordinanza di rinvio e le questioni deferite nella causa Boehringer-Ingelheim I-3721
I fatti e la questione deferita nella causa Merck, Sharp e Dohme I-3724
Osservazioni delle parti I-3725
Il rapporto tra l'oggetto specifico di un marchio e la necessità del riconfezionamento ... I-3730
Sul significato di «necessario»» I-3734
Sul requisito del preavviso I-3739
Conclusione I-3743

Introduzione

1. Le presenti cause sollevano alcune questioni relative alle condizioni in cui il titolare di un marchio può far valere i propri diritti per impedire il riconfezionamento da parte di un importatore parallelo dei suoi prodotti oggetto di marchio.

2. Le cause sono state trattate in un'unica udienza ed occorre esaminarle in conclusioni congiunte. Poiché la causa C-143/00, Boehringer Ingelheim e altri, pone problemi più ampi e solleva una serie di questioni,

1 Lingua processuale: l'inglese.

comprendente quella deferita nella causa C-443/99, Merck, Sharp e Dohme, la esaminerò per prima.

I fatti della causa Boehringer Ingelheim

3. Le ricorrenti nel procedimento principale della causa Boehringer Ingelheim, la Boehringer Ingelheim KG, la Boehringer Ingelheim Pharma KG (in prosieguo: indicate congiuntamente come «Boehringer Ingelheim»), la Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd (in prosieguo: indicate congiuntamente come «Glaxo Wellcome»), la Ely Lilly and Company (in prosieguo: la «Ely Lilly»), la SmithKline Beecham plc, la Beecham Group plc e la SmithKline and French Laboratories Limited (in prosieguo: indicate congiuntamente come «SmithKline Beecham»), sono società farmaceutiche ben note, che producono e commercializzano prodotti farmaceutici. Le convenute nella causa principale, la Swingward Ltd e la Dowelhurst Ltd (in prosieguo: la «Swingward»), sono importatori paralleli di prodotti farmaceutici, che comprendono, su licenza delle autorità britanniche, prodotti delle ricorrenti.

4. Nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale precisa che vari prodotti farmaceutici (inalatori e capsule) sono stati posti in commercio nella Comunità da una delle ricorrenti con un marchio acquistato da una delle convenute e importati nel Regno Unito. In ciascun caso, le convenute hanno modificato in qualche modo la confezione dei prodotti e i foglietti illustrativi all'interno degli stessi.

5. Risulta che vari prodotti sono stati riconfezionati in diversi modi. In alcuni casi, sulla confezione originale è stato apposto, senza coprire il marchio, un adesivo recante il marchio stesso e comprendente talune informazioni critiche, quali il nome dell'importatore parallelo e il suo numero di licenza all'importazione parallela. Su tali confezioni rimangono visibili alcune diciture non in lingua inglese. In altri casi, il prodotto è stato reinscatolato in confezioni utilizzate dall'importatore parallelo sulle quali è riprodotto il marchio originale. Infine, in alcuni casi il prodotto è stato reinscatolato in confezioni utilizzate dall'importatore parallelo che non recano il marchio. Per contro, sulla scatola è indicato il nome generico del prodotto. All'interno di essa, nel caso delle capsule la confezione interna (placchette alveolate) reca il marchio originale, sul quale tuttavia è sovrapposta un'etichetta adesiva che indica la denominazione generica del prodotto e il nome del titolare della licenza all'importazione parallela. In un caso, sull'etichetta è stampato il marchio. In un altro, l'etichetta indica (in inglese) i nomi dei giorni della settimana, accanto ad ogni alveolo contenente una capsula. Nei casi in cui i prodotti riconfezionati con l'indicazione generica del loro nome sono inalatori, sul recipiente, che originariamente recava il marchio, è stato apposto un adesivo con il nome generico. In tutti i

casi le confezioni contengono un foglietto illustrativo per i pazienti in inglese recante il marchio, che nel caso delle capsule appare anche su queste ultime.

6. Le ricorrenti si oppongono a tutte le suddette forme di presentazione dei loro prodotti ed affermano che tale riconfezionamento e tale apposizione di etichette non sono necessari per consentire la commercializzazione dei prodotti importati nel Regno Unito e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli importatori paralleli non possono riconfezionare in tal modo i loro prodotti. Le ricorrenti hanno quindi adito la High Court of justice of England and Wales per contraffazione di marchio.

7. A questo punto premetto che nelle presenti conclusioni impiegherò il termine «riconfezionamento» in generale, con riferimento a tutte le operazioni sopra descritte, ossia la sovrapposizione di adesivi con il marchio, il reinscatolamento con il marchio e senza marchio, salvo che dal contesto emerga chiaramente un significato più specifico.

8. Il rinvio pregiudiziale è stato determinato dai dubbi del giudice nazionale circa la corretta interpretazione della legislazione comunitaria pertinente e della giurisprudenza della Corte in materia. Prima di esaminare le otto questioni specifiche che il giudice nazionale chiede di risolvere, nonché i fatti e la questione deferita nella causa Merck, Sharp e Dohme, può essere utile indicare tale legislazione e sintetizzare la giurisprudenza in materia.

Il quadro normativo comunitario

9. Trent'anni fa, la Corte ha sancito il principio secondo cui, quantunque il Trattato faccia salva l'esistenza di diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale, l'esercizio di tali diritti può ciò nondimeno ricadere sotto i divieti posti dal Trattato [2].

10. L'art. 28 CE vieta le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. A norma dell'art. 30 CE, prima frase, l'art. 28 lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. A tenore dell'art. 30, seconda frase, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

2 — Sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon (Racc. pag. 487, punto 11).

11. È chiaro che se il titolare potesse utilizzare il suo marchio per impedire l'importazione e la vendita di prodotti immessi in commercio con il suo consenso in un altro Stato membro, ciò equivarrebbe ad una restrizione quantitativa o ad una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28. In una delle prime fasi di sviluppo del diritto comunitario, la Corte ha dichiarato che l'esercizio dei diritti di marchio da parte del suo titolare al fine di impedire siffatto commercio parallelo non può essere giustificato in forza dell'art. 30 [3].

12. Tale principio comunitario dell'esaurimento è stato successivamente sancito dall'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi [4], che così dispone:

«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».

13. Tuttavia, la Corte ha anche riconosciuto che vi sono circostanze in cui il titolare di un marchio può opporsi in forza dell'art. 30 all'importazione da altri Stati membri di prodotti immessi in commercio da lui stesso o con il suo consenso. Tali circostanze, per quanto riguarda la presente causa, saranno esaminate nei paragrafi che seguono. Tale limitazione al principio dell'esaurimento dei diritti trova espressione nell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi, che dispone:

«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».

14. L'analisi del giudice nazionale relativa al diritto applicabile in questa materia è incentrata sugli artt. 28 e 30 CE, più che sull'art. 7 della direttiva. Tuttavia la Corte ha chiarito, come rileva il giudice nazionale, che l'art. 7 disciplina dettagliatamente l'esaurimento dei diritti di marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità [5], e ha ripetutamente affermato che l'art. 30 CE e l'art. 7 della direttiva devono essere interpretati in modo identico [6].

3 — Sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, Centrafarm/Winthrop (Racc. pag. 1183, punto 12).

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

5 — 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, punti 25-26), e 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phyteron International (Racc. pag. I-1729, punto 17).

6 — Sentenze Bristol-Myers Squibb, citata alla nota 4, 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 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot (Racc. pag. I-6227, punto 18).

La giurisprudenza pertinente

15. Nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale critica la giurisprudenza della Corte in materia e di fatto le chiede di modificare alcuni aspetti delle sue decisioni precedenti [7]. Le critiche del giudice nazionale e le osservazioni presentate alla Corte possono essere esaminate più agevolmente dopo un'analisi relativamente approfondita di tale giurisprudenza.

Le prime cause

16. La Corte ha sancito il principio dell'esaurimento dei diritti conferiti dai marchi nella causa Centrafarm [8]. Detta causa aveva ad oggetto il tentativo del titolare di un marchio di far valere i suoi diritti in forza del diritto nazionale per impedire l'importazione parallela di prodotti farmaceutici nella loro confezione originale. La Corte ha dichiarato che, in quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 del Trattato (antecedente dell'art. 30 CE) ammette deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico del marchio. In materia di marchi, oggetto specifico della proprietà commerciale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo 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 reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo. Un ostacolo siffatto non può ammettersi, qualora il prodotto sia stato regolarmente messo in commerico sul mercato dello Stato membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso, di guisa che non si possa parlare di abuso o di contraffazione di marchio [9].

17. Nella causa Hoffmann-La Roche [10] si chiedeva alla Corte di pronunciarsi sull'applicazione del principio dell'esaurimento dei diritti di marchio in un caso in cui un importatore parallelo di prodotti farmaceutici li aveva riconfezionati ed aveva riapposto il marchio sulla nuova confezione senza il consenso del titolare del marchio. Il prodotto veniva riconfezionato in quanto era commercializzato in quantità diverse negli Stati membri di esportazione e di importazione.

18. Nella sua sentenza la Corte ha ripetuto quanto aveva dichiarato nella causa Centrafarm a proposito dell'ambito di applicazione delle deroghe di cui all'art. 36 alla libera circolazione delle merci e al significato di «oggetto specifico del marchio» [11] ed ha aggiunto che per stabilire se l'oggetto specifico del marchio implichi la facoltà di opporsi a che un terzo contrassegni il prodotto, dopo averlo riconfezionato — e

7 — Per un esame più approfondito v. infra, paragrafi 54-57.
8 — Citata alla nota 3.
9 — Punti 7, 8 e 10.
10 — Sentenza 23 maggio 1978, causa 102/77 (Racc. pag. 1139).
11 — Punti 6 e 7.

quindi se tale azione sia giustificata in forza dell'art. 36 — 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 [12].

19. La Corte ha rilevato che in base all'art. 36, prima frase, il titolare del marchio può 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 [13].

20. La Corte ha poi precisato tale affermazione, dichiarando che, tuttavia, occorre anche verificare se l'esercizio di tale diritto possa costituire una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 36, seconda frase. Siffatta restrizione potrebbe risultare 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 [14]. Ciò può accadere, ad esempio, qualora il titolare del marchio abbia messo in circolazione il prodotto in un doppio imballaggio e il riconfezionamento interessi solo l'imballaggio esterno lasciando intatto quello interno. Nell'ipotesi in cui la funzione essenziale del marchio sia in tal modo salvaguardata, l'esercizio, da parte del titolare, del diritto al marchio può costituire restrizione dissimulata qualora contribuisca, tenuto conto del sistema di distribuzione adottato dal titolare del marchio, ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità [15].

21. La Corte ha aggiunto che, tenuto conto dell'interesse del titolare del marchio a che il consumatore non venga indotto in errore circa la provenienza della merce, è del pari opportuno riconoscere all'importatore la facoltà di vendere il prodotto nel nuovo imballaggio sul quale è stato apposto il marchio considerato solo a condizione che egli ne informi preventivamente il titolare ed indichi chiaramente sull'imballaggio che il prodotto è stato da lui riconfezionato [16].

12 — Punto 7.
13 — Punto 8.
14 — Punto 9.
15 — Punto 10.
16 — Punto 12.

22. La Corte ha quindi dichiarato quanto segue:

«a) l'opposizione, da parte del titolare di un diritto al marchio tutelato contemporaneamente in due Stati membri, a che un prodotto, legittimamente contrassegnato con il suo marchio in uno di tali Stati, sia messo in commercio nell'altro Stato membro dopo essere stato riconfezionato in un nuovo imballaggio sul quale un terzo ha apposto lo stesso marchio, è giustificata ai sensi dell'art. 36, prima frase, del Trattato;

b) tale opposizione costituisce tuttavia restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri ai sensi dell'art. 36, seconda frase, del Trattato, qualora

— sia provato che l'esercizio del diritto al 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 preventivamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato;

— sul nuovo imballaggio sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento».

23. Dopo la sentenza Hoffmann-La Roche, pertanto, la legittimità di importazioni parallele di prodotti farmaceutici riconfezionati cui era stato apposto il marchio andava valutata come segue, lasciando da parte la condizioni del preavviso, che esaminerò separatamente [17], e quella dell'informazione circa la nuova confezione, che non è in discussione nel caso di specie.

24. In primo luogo, poiché il riconfezionamento è atto a falsare la garanzia di provenienza, e poiché il diritto del titolare del marchio di impedire un uso dello stesso che possa avere tale effetto rientra nell'oggetto specifico del diritto di marchio, il titolare apparentemente può impedire ad un importatore in forza dell'art. 36, prima frase, di apporre il marchio sulla nuova confezione.

17 — V. infra, paragrafi 120-136.

25. Tuttavia, l'esercizio di tale diritto in alcune circostanze può costituire una restrizione dissimulata ai sensi dell'art. 36, seconda frase, ed essere quindi illegittimo.

26. Questo potrebbe accadere qualora il titolare del marchio utilizzasse confezioni diverse in Stati membri diversi e si avvalesse dei suoi diritti di marchio per opporsi ad un riconfezionamento di fatto inidoneo ad alterare le indicazioni di provenienza e lo stato originale del prodotto oggetto di marchio. In tal caso, l'esercizio dei diritti di marchio contribuirebbe all'isolamento artificioso dei mercati nell'ambito della Comunità.

27. Poco dopo il rinvio nella causa Hoffmann-La Roche, nella causa American Home Products [18] la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su un caso in cui l'importatore tentava non solo di riconfezionare i prodotti, ma anche di apporvi un marchio diverso. L'American Home Products era titolare dei marchi Seresta, registrato nel Benelux, e Serenid D, registrato nel Regno Unito, entrambi relativi a tranquillanti aventi identiche proprietà terapeutiche, che 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 nuove confezioni e con il marchio Seresta. L'American Home Products chiedeva un provvedimento che inibisse tale comportamento; alla Corte si chiedeva se gli artt. 30 e 36 vietassero al titolare del marchio di far valere i suoi diritti in forza del diritto nazionale per opporsi a tale commercializzazione.

28. La Corte ha pronunciato la sua sentenza nell'ottobre 1978, cinque mesi dopo essersi pronunciata nella causa Hoffman-La Roche. Ha ripetuto quanto aveva dichiarato nella sentenza precedente a proposito dell'oggetto e della funzione essenziale (di garanzia di provenienza) di un marchio. Ha poi dichiarato:

«È inerente a questa garanzia di provenienza che esclusivamente il titolare possa identificare il prodotto mediante l'apposizione del marchio.

La garanzia di provenienza sarebbe in effetti compromessa se fosse possibile ad un terzo apporre il marchio sul prodotto, anche se originale.

(...)

Il diritto spettante al titolare del marchio di opporsi a qualsiasi apposizione non autorizzata al suo prodotto rientra perciò

18 — Sentenza 10 ottobre 1978, causa 3/78 (Racc. pag. 1823).

nell'oggetto specifico del diritto al marchio» [19].

29. La Corte ha poi esaminato la questione se l'esercizio di tale diritto potesse costituire una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 36, seconda frase. La sua conclusione sul punto è stata ora ridefinita dalla Corte nella sentenza Upjohn [20], per adeguare la giurisprudenza sulla rietichettatura (ossia la sostituzione di un marchio con un altro marchio dello stesso titolare) a quella relativa alla riapposizione di un marchio su un prodotto riconfezionato [21].

La causa Bristol-Myers Squibb e le cause ad essa correlate

30. Anche la causa Bristol-Myers Squibb e le due cause Eurim-Pharm e MPA Pharma ad essa correlate [22] riguardavano le circostanze in cui il titolare di un marchio poteva impedire ad un importatore parallelo di riconfezionare i suoi prodotti farmaceutici oggetto di marchio. La Corte ha utilizzato la sentenza Hoffmann-La Roche come punto di partenza, precisandola ulteriormente [23].

31. In primo luogo, la Corte ha chiarito che l'adozione della direttiva sui marchi non ha modificato la sostanza della giurisprudenza il cui tenore è stato precedentemente ricordato. Infatti l'art. 7, n. 1, della direttiva osta a che il titolare di un diritto di marchio si avvalga di tale diritto, salvo nei casi definiti nel n. 2 dello stesso articolo, per impedire che un importatore smerci un prodotto che è stato messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, anche qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio senza l'autorizzazione del titolare [24]. Per stabilire se, in forza dell'art. 7, n. 2, della direttiva, il titolare di un marchio possa opporsi allo smercio di prodotti riconfezionati sui quali è stato riapposto il marchio, occorre basarsi sulla giurisprudenza della Corte riguardante l'art. 36 [25].

32. La Corte, dopo essersi richiamata alla sentenza Hoffmann-La Roche, ha riaffermato il fondamentale principio dell'esaurimento dei diritti [26], ha poi ribadito i principi stabiliti in detta causa relativi alla funzione essenziale e all'oggetto specifico del marchio [27] e ha concluso che l'art. 7, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato, quindi, nel senso che «il titolare del marchio può legittimamente opporsi all'ulteriore commercializzazione 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

19 — Punti 13, 14 e 17.
20 — Causa C-379/97 (Racc. 1999 pag. I-6927).
21 — V. infra, paragrafo 51.
22 — Citate alle note 5 e 6.
23 — I richiami in nota si riferiscono ai numeri dei punti della sentenza Bristol-Myers Squibb; le sentenze pronunciate nelle altre due cause hanno lo stesso effetto sostanziale.
24 — Punto 37.
25 — Punto 41.
26 — Punti 42-45.
27 — Punti 47 e 48.

(...) sentenza Hoffmann-La Roche» [28]. Rammento che le suddette quattro condizioni definiscono i casi in cui l'esercizio da parte del titolare dei suoi diritti di marchio per opporsi allo smercio costituisce una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 30, seconda frase; tali condizioni sono: i) che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità; ii) che il riconfezionamento non possa alterare lo stato originario del prodotto; iii) che il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato, e iv) che sulla nuova confezione venga indicato l'autore del riconfezionamento.

33. La Corte ha poi esaminato in modo più approfondito ciascuna di queste quattro condizioni.

34. Per quanto riguarda la nozione di isolamento artificioso dei mercati all'interno della Comunità, la Corte ha dichiarato:

«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 confe-

28 — Punto 50.

zione 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.

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.

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 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» [29].

35. La Corte ha così chiarito due aspetti della prima condizione per l'esistenza di una restrizione dissimulata che aveva stabilito nella sentenza Hoffmann-La Roche, ossia che l'uso del marchio da parte del suo titolare deve contribuire all'isolamento artificioso dei mercati.

36. In primo luogo, mentre nelle prime cause aveva fatto riferimento in generale al fatto di tenere «conto del sistema di distribuzione adottato dal titolare del marchio», le pronunce più recenti forniscono un esempio di sistema di distribuzione — ossia il caso in cui il titolare abbia messo sul mercato un identico prodotto farmaceutico in più Stati membri in varie confezioni ed il prodotto, nelle condizioni in cui è stato smerciato dal titolare del marchio in uno Stato membro, non possa essere importato ed immesso in commercio in un altro Stato membro da parte di un importatore parallelo. La Corte ha sottolineato che ciò che conta per stabilire se il titolare del marchio perda per questo motivo il suo apparente diritto di opporsi allo smercio di prodotti riconfezionati è se il riconfezionamento sia *necessario* per commercializzare il prodotto nello Stato membro d'importazione.

29 — Punti 52-57.

37. In secondo luogo, la Corte ha confermato, come aveva fatto implicitamente nella sentenza Hoffmann-La Roche, che l'uso da parte del titolare dei suoi diritti di marchio al fine di salvaguardare la funzione essenziale di quest'ultimo non contribuisce all'isolamento artificioso dei mercati all'interno della Comunità.

38. Per quanto riguarda la condizione secondo cui il riconfezionamento non deve alterare lo stato originario dei prodotti, la Corte ha rilevato anzitutto che la nozione di alterazione dello stato originario del prodotto si riferisce allo stato del prodotto contenuto nella confezione. Quindi, il titolare di un diritto di marchio può opporsi a riconfezionamenti che implichino il rischio di esporre il prodotto contenuto nella confezione a manipolazioni o influenze che incidano sul suo stato originario. Ciò non si verifica nel caso in cui il riconfezionamento interessi soltanto la confezione esterna, lasciando intatta quella interna. Il semplice fatto di togliere placchette alveolate, flaconi, fiale, ampolle o inalatori dalla confezione esterna originale e di metterli in una nuova confezione esterna non è idoneo ad alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione [30].

39. La Corte ha concluso che, nel caso in cui il riconfezionamento sia effettuato secondo modalità che non possono alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione, la funzione essenziale del marchio come garanzia di provenienza è salvaguardata. Infatti, il consumatore o l' utilizzatore finale non sono indotti in errore circa la provenienza del prodotto, ma ricevono effettivamente prodotti fabbricati sotto il controllo unico del titolare del marchio. Pertanto, il titolare non può far valere il diritto di marchio per opporsi allo smercio, con il suo marchio, dei prodotti riconfezionati da un importatore. Tale conclusione tuttavia conferisce all'importatore una certa facoltà che, di regola, è riservata allo stesso titolare. Di conseguenza, nell'interesse del titolare, in quanto proprietario del marchio, e per proteggerlo contro qualsiasi abuso, occorre ammettere tale facoltà solo se l'importatore rispetta talune altre condizioni, come la Corte ha affermato nella sentenza Hoffmann-La Roche [31].

40. In primo luogo, tenuto conto dell'interesse del titolare del marchio a che il consumatore o l'utilizzatore finale non possano essere indotti a considerarlo responsabile del riconfezionamento, la Corte ha confermato che è necessario che sulla confezione sia indicato chiaramente l'autore del riconfezionamento ed il nome del fabbricante [32].

41. Anche quando quest'ultima condizione è soddisfatta, tuttavia, non può escludersi che la reputazione del marchio e, quindi, quella del suo titolare possano essere scalfite dalla presentazione di un prodotto riconfezionato. In tale ipotesi il titolare del marchio ha un interesse legittimo, connesso all'oggetto specifico del diritto

30 — Punti 58-61.

31 — Punti 67-69.

32 — Punti 70-74.

di marchio, a potersi opporre alla messa in commercio del prodotto. Per giudicare se la presentazione del prodotto riconfezionato sia atta a nuocere alla reputazione del marchio occorre tener conto della natura del prodotto e del mercato al quale questo è destinato. Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, le condizioni che la presentazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato deve soddisfare variano secondo che si tratti di prodotti venduti ai nosocomi oppure, attraverso le farmacie, ai consumatori. Nel primo caso, i prodotti farmaceutici sono somministrati ai pazienti da personale competente e quindi la loro presentazione non ha grande importanza. Nel secondo caso, la presentazione riveste maggiore importanza per il consumatore, anche se il fatto che si tratti di prodotti prescritti dal medico può, di per sé, ispirare al consumatore una certa fiducia nella loro qualità [33].

42. Infine, la Corte ha confermato che il titolare del marchio dev'essere previamente informato dall'importatore della messa in vendita del prodotto riconfezionato, e può esigere che l'importatore gli fornisca un campione di tale prodotto. Ciò consentirebbe al titolare di accertare che il riconfezionamento non è stato effettuato in modo da alterare direttamente o indirettamente lo stato originario del prodotto e che la presentazione del prodotto a seguito del riconfezionamento 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 [34].

33 — Punti 75-77.

34 — Punto 78.

43. In tutte e tre le sentenze la Corte ha poi dichiarato che l'art. 7, n. 2, della direttiva, ovvero l'art. 36 del Trattato, dev'essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all'ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico, qualora l'importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio, a meno che:

«— 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;

— sia provato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione. Ciò si verifica, in particolare, qualora

l'importatore si sia limitato ad effettuare operazioni che non comportano rischi di alterazione, ossia, ad esempio, a togliere placchette alveolate, flaconi, fiale, ampolle o inalatori dalla confezione esterna originale ed a metterli in una nuova confezione esterna, ad apporre etichette autoadesive sulla confezione interna del prodotto, ad accludere alla confezione un nuovo foglietto di avvertenze per l'uso o di informazioni o ad inserirvi un oggetto supplementare. Spetta al giudice nazionale accertare che lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione non sia indirettamente alterato dal fatto che, segnatamente, la confezione esterna o interna del prodotto riconfezionato o un nuovo foglietto di avvertenze per l'uso o di informazioni non contengano talune informazioni importanti o contengano informazioni inesatte, oppure che un oggetto supplementare inserito nella confezione dall'importatore e destinato all'assunzione e al dosaggio del prodotto non sia conforme alle modalità di uso e alle dosi previste dal fabbricante;

— siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l'autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante di questo e tali indicazioni siano stampate in modo tale che una persona dotata di vista normale e che presta una normale attenzione sia in grado di comprenderle. Inoltre, l'origine di un oggetto supplementare non proveniente dal titolare del marchio dev'essere indicata in modo da dissipare l'impressione che il titolare del marchio ne sia responsabile. Non occorre invece indicare che il riconfezionamento è stato effettuato senza l'autorizzazione del titolare del marchio;

— la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; così, la confezione non dev'essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e

— l'importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato» [35].

44. Nella sentenza Bristol-Myers Squibb la Corte ha quindi ulteriormente precisato le circostanze in cui il titolare di un marchio può fare valere i suoi diritti per opporsi al riconfezionamento da parte di un importatore parallelo: ciò non gli è consentito qualora contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati, ad esempio nel caso in cui il riconfezionamento sia necessario per poter smerciare il prodotto, e qualora il riconfezionamento sia effettuato secondo modalità tali da rispettare i legittimi interessi del titolare del marchio. La tutela di questi interessi legittimi implica in particolare che lo stato originario del prodotto non

35 — Punto 79 e dispositivo.

possa essere alterato e che la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare [36]. Inoltre, l'importatore deve soddisfare i requisiti, ovvero informare il titolare del marchio del riconfezionamento, fargli pervenire un campione del prodotto riconfezionato ed indicare su quest'ultimo il nominativo del responsabile del riconfezionamento.

Le sentenze Loendersloot e Upjohn

45. Più recentemente, la giurisprudenza sopra citata è stata confermata (subordinatamente ad una condizione) e ulteriormente precisata dalla Corte nelle sentenze Loendersloot [37] e Upjohn [38].

46. Nella sentenza Loendersloot (che non riguardava prodotti farmaceutici) la Corte ha affermato che in detta giurisprudenza aveva dichiarato che il titolare di un diritto di marchio può legittimamente opporsi all'ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico qualora l'importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio; in questi casi il prodotto recante il marchio ha subito un intervento, ad opera di un terzo e senza autorizzazione del titolare del marchio, che potrebbe falsare la garanzia di provenienza apprestata dal marchio [39].

47. Nella sentenza Upjohn la Corte ha dichiarato che secondo la precedente giurisprudenza, la facoltà che ha il titolare del marchio di opporsi al riconfezionamento dei prodotti con riapposizione del marchio originario era considerata giustificata con riguardo all'art. 36 del Trattato, a meno che fosse dimostrato, in particolare, che tale opposizione contribuiva all'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità [40]. La Corte ha sintetizzato la sentenza American Home Products nel senso che in essa ha dichiarato che la funzione essenziale del marchio sarebbe compromessa se fosse possibile ad un terzo apporre il marchio sul prodotto, anche se originale, e quindi il diritto riconosciuto al titolare del marchio di opporsi a qualsiasi apposizione non autorizzata di quest'ultimo sul suo prodotto rientra nell'oggetto specifico del diritto di marchio. Di conseguenza, era legittimo che il titolare, in forza dell'art. 36, prima frase, del Trattato, si opponesse all'intervento dell'importatore parallelo [41].

Il requisito di necessità

48. Nell'esaminare la nozione di isolamento artificioso dei mercati nel caso in

36 — V. sentenze Loendesloot, citata alla nota 6, punti 28-30, e Upjohn, citata alla nota 20, punto 17.

37 — Citata alla nota 6.

38 — Citata alla nota 20.

39 — Punti 26 e 27.

40 — Punto 31.

41 — Punto 21.

cui il titolare di un marchio abbia immesso in commercio un prodotto identico in confezioni diverse in più Stati membri, nella sentenza Bristol-Myers Squibb la Corte ha dichiarato che la facoltà del titolare del marchio di opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati dev'essere limitata solo se il riconfezionamento effettuato dall'importatore sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro importatore [42]. La Corte ha confermato tale nozione nella sentenza Loendersloot [43], in cui ha dichiarato che nei casi relativi al riconfezionamento di prodotti farmaceutici i giudici nazionali sono chiamati ad esaminare se, nei mercati dei loro Stati membri, esistano condizioni che obiettivamente impongano un riconfezionamento.

49. Un criterio utile per individuare le circostanze in cui il riconfezionamento da parte dell'importatore può essere considerato «necessario» è fornito dalla sentenza Bristol-Myers Squibb. La Corte ha ivi fatto riferimento all'impossibilità di smerciare il prodotto nello Stato membro d'importazione a causa, in particolare, di regolamentazioni o prassi nazionali, di norme in materia di assicurazione contro le malattie che disciplinano il rimborso delle spese mediche o di consolidate prassi in materia di prescrizioni mediche [44]. La Corte tuttavia non ha ritenuto che il riconfezionamento fosse necessario qualora l'importatore potesse «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 [o] aggiungendovi un nuovo foglietto contenente avvertenze per l'uso o informazioni nella detta lingua (...)» [45].

50. Ulteriori indicazioni circa il significato dell'espressione «obiettivamente necessario» sono state fornite dalla Corte nelle sentenze Upjohn [46] e Loendersloot [47].

51. La causa Upjohn sollevava la questione se un importatore parallelo potesse legittimamente apporre su prodotti importati il marchio che il titolare utilizzava nello Stato d'importazione per prodotti identici, anche se il marchio era diverso da quello con cui i prodotti venivano immessi in commercio dal titolare nello Stato d'esportazione. Sebbene tale questione sia diversa da quella del riconfezionamento nel senso sopra esaminato, la Corte ha chiarito che per stabilire se il comportamento del titolare del marchio contribuisse ad isolare artificiosamente i mercati non vi era alcuna differenza tra le due situazioni [48].

52. Nella sentenza Upjohn, la Corte ha dichiarato che il requisito di necessità è soddisfatto se, in un caso determinato, il divieto fatto all'importatore di sostituire il

42 — Punto 56.
43 — Citata alla nota 6, punto 38.
44 — Punto 53.
45 — Punto 55.
46 — Citata alla nota 20, punti 43 e 44.
47 — Citata alla nota 6.
48 — V. punti 37-39.

marchio [riconfezionamento] ostacola il suo effettivo accesso ai mercati dello Stato membro d'importazione. Ciò avviene se talune regolamentazioni o prassi nello Stato membro d'importazione impediscono la commercializzazione del prodotto di cui trattasi sul mercato di tale Stato col marchio che esso reca nello Stato membro d'esportazione [in una confezione utilizzata nello Stato membro d'esportazione]. Per contro, il requisito attinente alla necessità non sarà soddisfatto se la sostituzione del marchio [riconfezionamento] è dovuta esclusivamente al desiderio da parte dell'importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale [49].

53. Nella sentenza Loendersloot la Corte ha dichiarato che, anche quando la rietichettatura (in discussione in detta causa, piuttosto che il riconfezionamento in sé) è necessaria per mettere in commercio il prodotto nello Stato membro d'importazione, essa dev'essere effettuata in modo da menomare nella minore misura possibile l'oggetto specifico del diritto di marchio. Così, quando le indicazioni figuranti sulle etichette originali sono conformi alle norme in tema di etichettatura vigenti nello Stato membro di destinazione, ma queste ultime richiedono informazioni ulteriori, non è necessario rimuovere e riapporre o sostituire le etichette originali, potendo essere sufficiente l'apposizione sulle bottiglie in questione di un semplice adesivo nel quale figurino tali informazioni ulteriori [50].

49 — V. punti 43 e 44.

50 — Punti 45 e 46.

L'ordinanza di rinvio e le questioni deferite nella causa Boehringer-Ingelheim

54. Dalla lunga e dettagliata ordinanza di rinvio emerge che la High Court non è convinta che la giurisprudenza sopra ricordata sia corretta sotto tutti i profili. Vi sono due questioni particolari riguardo alle quali essa ritiene che detta giurisprudenza sia incoerente o non corretta, o entrambe le cose.

55. In primo luogo, il giudice nazionale ritiene che sussista un conflitto tra, da un lato, il principio, espresso per la prima volta nella sentenza Hoffmann-La Roche, secondo cui il titolare può far valere i suoi diritti di marchio per opporsi all'importazione parallela di prodotti contrassegnati riconfezionati qualora tale opposizione sia diretta a salvaguardare i diritti che costituiscono l'oggetto specifico del marchio e, dall'altra lato, il principio, enunciato per la prima volta nella sentenza Bristol-Myers Squibb, secondo cui la facoltà del titolare del marchio di opporsi all'importazione parallela di detti prodotti dev'essere limitata solo nella misura in cui il riconfezionamento è necessario pr commercializzare il prodotto. Il giudice nazionale non vede il motivo per cui il criterio della necessità debba costituire un fattore di valutazione: se la commercializzazione di prodotti riconfezionati non può pregiudicare l'oggetto specifico del marchio, allora, alla luce della giurisprudenza precedente, il titolare del marchio non vi si può legittimamente opporre.

56. Se tuttavia, contrariamente a ciò che a suo parere dovrebbe avvenire secondo diritto, il criterio della necessità costituisce un fattore di valutazione, il giudice nazionale ritiene che non vi siano sufficienti indicazioni nella giurisprudenza della Corte circa il significato di tale nozione. In particolare, si può definire «necessario» reinscatolare prodotti farmaceutici quando l'apposizione di adesivi raggiungerebbe lo stesso scopo ma renderebbe i prodotti sensibilmente meno competitivi in un dato mercato?

57. In secondo luogo, il giudice nazionale non ritiene che il requisito del preavviso del riconfezionamento, sviluppato dalla Corte nella sua giurisprudenza, sia concettualmente corretto. Il giudice nazionale invita la Corte a riconsiderare tale requisito. Tuttavia, qualora il requisito del preavviso venga mantenuto, egli chiede indicazioni quanto alla forma e al termine di detto preavviso e alle conseguenze della sua omissione.

58. La High Court ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il titolare di un marchio possa far valere i propri diritti derivanti dal marchio per bloccare o ostacolare l'importazione dei propri prodotti da uno Stato membro in un altro, ovvero per opporsi al loro smercio o alla loro promozione successivi quando l'importazione, lo smercio o la promozione non nuocciono, o almeno non nuocciono in modo sostanziale, all'oggetto specifico dei suoi diritti.

2) Se la soluzione della questione sub 1) sia diversa qualora il titolare adduca come motivazione il fatto che l'importatore o il successivo distributore commerciale utilizza il marchio del titolare in maniera tale che, pur non pregiudicandone l'oggetto specifico, non sia necessaria.

3) Qualora un importatore di prodotti del titolare o un operatore commerciale che distribuisca tali prodotti importati debba dimostrare che il suo uso del marchio del titolare è "necessario", se tale condizione sia soddisfatta se egli dimostra che l'uso del marchio è ragionevolmente richiesto per consentirgli di accedere a) solo a parte del mercato di tali prodotti, o b) all'intero mercato dei medesimi, ovvero se si richieda che l'uso del marchio fosse indispensabile per consentire la messa in commercio dei prodotti e, se nessuna delle precedenti soluzioni è valida, quale sia il significato del termine "necessario".

4) Qualora il titolare del marchio sia legittimato, prima facie, a far valere i propri diritti derivanti dal marchio

nazionale contro qualsiasi uso del proprio marchio su prodotti o in relazione a prodotti per i quali tale uso non è necessario, se l'esercizio di tale diritto allo scopo di ostacolare o escludere importazioni parallele dei propri prodotti che non minacciano l'oggetto specifico o la funzione essenziale del marchio costituisca un comportamento abusivo e una restrizione dissimulata al commercio ai sensi dell'art. 30, seconda frase, CE.

5) Se un importatore o un operatore che distribuisca prodotti importati, qualora intenda utilizzare il marchio del titolare sui prodotti o in relazione ai prodotti in questione, e tale uso non sia effettivamente né potenzialmente pregiudizievole per l'oggetto specifico del marchio, debba comunque previamente informare il titolare del marchio della sua intenzione di fare uso di questo.

6) In caso di soluzione affermativa della precedente questione, se ciò significhi che l'omissione di detto preavviso da parte dell'importatore o del distributore commerciale ha l'effetto di legittimare il titolare a limitare od impedire l'importazione o l'ulteriore commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, anche qualora tale importazione o ulteriore commercializzazione non pregiudichi l'oggetto specifico del marchio.

7) Nel caso in cui un importatore o un operatore che distribuisca prodotti importati debba informare preventivamente il titolare del marchio in relazione ad usi del medesimo che non ne pregiudicano l'oggetto specifico,

a) se tale presupposto valga per tutti i casi del genere di uso del marchio, ivi compresi la pubblicità, la rietichettatura e il riconfezionamento, ovvero, se valga solo per alcuni usi, per quali,

b) se l'importatore o il distributore commerciale sia tenuto ad avvertire il titolare o se sia sufficiente che quest'ultimo riceva tale preavviso,

c) quale debba essere la portata del preavviso.

8) Se un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro sia legittimato, su istanza del titolare dei diritti di marchio, ad emettere provvedimenti ingiuntivi, a condannare ad un risarcimento danni o alla consegna di prodotti e ad emanare altri provvedimenti in relazione a prodotti importati, al loro confezionamento o alla loro pubblicità, qualora l'emissione di siffatti provvedimenti a) blocchi o ostacoli la libera circolazione di merci messe in commercio all'interno della Comunità

dal titolare o con il suo consenso, b) non abbia però lo scopo di evitare un pregiudizio allo specifico oggetto dei diritti e non contribuisca ad evitare siffatto pregiudizio».

I fatti e la questione deferita nella causa Merck, Sharp e Dohme

59. La ricorrente nel procedimento principale della causa C-443/99, la Merck, Sharp e Dohme GmbH (in prosieguo: la «Merck»), vende in Austria prodotti farmaceutici con il marchio PROSCAR. La convenuta nel procedimento principale, la Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (in prosieguo: la «Paranova»), è un importatore parallelo di prodotti farmaceutici, incluso, su licenza delle autorità austriache, il PROSCAR. La Paranova acquistava capsule PROSCAR in Spagna e le riconfezionava per immetterle in commercio in Austria. Il riconfezionamento consisteva nell'inserimento delle placche alveolate in una nuova scatola su cui veniva riapposto il marchio; inoltre venivano redatti ovvero adattati (soprattutto tradotti) gli altri documenti, come le istruzioni per l'uso, ponendo sulla nuova confezione le indicazioni prescritte per la vendita del prodotto in Austria.

60. La Merck chiedeva e otteneva un'inibitoria che vietava alla Paranova di utilizzare il suo marchio in quanto il riconfezionamento (e pertanto la riapposizione del marchio) da parte della Paranova costituiva una violazione illegittima dei suoi diritti di marchio, e il giudice di primo grado [51] rilevava che la sostituzione della confezione originale con una nuova confezione sarebbe ammissibile solo se l'adattamento del prodotto farmaceutico alla normativa austriaca non fosse realizzabile tramite l'apposizione di etichette autoadesive.

61. In appello, l'Oberlandesgericht Wien (Corte d'appello di Vienna) ha deferito alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 7, n. 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, debba essere interpretata nel senso che il titolare di un marchio si può opporre alla vendita di un prodotto farmaceutico messo in commercio con il suo marchio, qualora l'importatore l'abbia riconfezionato e vi abbia riapposto il marchio nonché abbia soddisfatto gli altri requisiti menzionati nella sentenza resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93 (non alterazione del prodotto contenuto nella confezione, chiara indicazione circa il produttore e la provenienza, nessun nocumento per il marchio e per il suo titolare a causa di un cattivo confezionamento nonché comunicazione al titolare del marchio della messa in commercio del prodotto farmaceutico riconfezionato), ma la commerciabilità del prodotto senza tale riconfezionamento sarebbe compromessa per il solo fatto che una parte non tra-

51 — L'Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna).

scurabile dei consumatori di medicinali nello Stato d'importazione nutre diffidenza nei confronti di medicinali prodotti visibilmente per il mercato di un altro Stato (di lingua diversa) e la cui confezione sia stata adattata soltanto per mezzo di adesivi alle disposizioni nazionali vigenti per la messa in vendita di prodotti farmaceutici».

62. Dall'ordinanza di rinvio emerge chiaramente che l'Oberlandesgericht Wien nutre dubbi circa la corretta interpretazione della giurisprudenza della Corte il cui tenore è stato in precedenza ricordato, e in particolare della sentenza Bristol-Myers Squibb, dubbi analoghi a quelli che hanno indotto la High Court of justice of England and Wales a deferire le questioni nella causa Boehringer Ingelheim.

63. In particolare, l'Oberlandesgericht afferma che appare ora problematico stabilire in presenza di quali presupposti si possa ritenere che, in particolare per i prodotti farmaceutici, l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi allo smercio con il suo marchio di prodotti riconfezionati contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità. Se, come sembra, una parte non trascurabile dei consumatori mostrasse diffidenza nei confronti di prodotti farmaceutici che siano stati adattati mediante l'uso di adesivi alla normativa austriaca sulla presentazione di prodotti farmaceutici, si potrebbe senz'altro affermare che un divieto di riconfezionamento di tali prodotti contribuisce ad un isolamento artificioso dei mercati. Si deve quindi decidere se il riconfezionamento di un siffatto prodotto sia ammissibile solo nel caso in cui non vi sia un altro modo per rendere tale prodotto conforme alla normativa dello Stato d'importazione, ovvero anche qualora l'uso di adesivi, pur conforme ai requisiti prescritti dalla legge, incida negativamente sulla vendita di tale prodotto rispetto al «prodotto originale». In altre parole, cosa significa esattamente che il riconfezionamento dev'essere «necessario» per commercializzare il prodotto importato? Tale questione è in sostanza la stessa sollevata dalla High Court e sintetizzata al paragrafo 56.

Osservazioni delle parti

64. Nella causa Merck, Sharp e Dohme hanno presentato osservazioni scritte la Merck, la Paranova, il governo belga e la Commissione. La Merck, la Paranova e la Commissione erano rappresentate all'udienza.

65. Nella causa Boehringer Ingelheim hanno presentato osservazioni scritte la Boehringer Ingelheim, la Glaxo Wellcome, la Eli Lilly e la SmithKline Beecham (congiuntamente), la Swingward, i governi tedesco e norvegese [52] e la Commissione, tutti rappresentati all'udienza.

52 — Ai sensi dell'art. 20, terzo comma, dello Statuto della Corte.

66. Le osservazioni scritte in particolare sono parzialmente dedicate all'esposizione dei fatti delle cause principali. I giudici nazionali tuttavia in entrambi i casi hanno correttamente formulato le questioni deferite in base a principi generali, di modo che le soluzioni date dalla Corte possano applicarsi in contesti diversi. Analogamente, tenterò di non farmi sviare da specifici elementi di fatto, poiché ritengo che sia possibile ed opportuno risolvere le questioni in base a principi generali.

67. Per quanto riguarda i principi generali pertinenti, il contenuto essenziale delle osservazioni può essere riassunto come segue. Alle osservazioni delle parti sulle questioni concernenti il requisito del preavviso farò cenno più avanti, nel contesto dell'analisi ad esso relativa.

68. La Merck sostiene che la questione deferita dall'Oberlandesgericht di Vienna è già stata risolta dalla giurisprudenza della Corte, da ultimo nella causa Upjohn: un vantaggio commerciale, come il superamento della resistenza dei consumatori nei confronti dell'apposizione di adesivi, non autorizza un importatore parallelo a riconfezionare un prodotto importato. Per il caso in cui la Corte non ammetta questa tesi, la Merck afferma che un divieto di riconfezionamento non costituisce una restrizione al commercio qualora l'importatore possa adeguare la confezione originale, anche se i consumatori preferiscono prodotti reinscatolati. In un'economia di mercato è compito dell'importatore parallelo superare tali resistenze. Gli interessi commerciali dell'importatore sono di carattere soggettivo e non possono essere presi in considerazione per valutare la legittimità del suo comportamento senza violare il principio della certezza del diritto. Inoltre il principio di proporzionalità impone che una restrizione ad un diritto fondamentale non travalichi quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito.

69. La Boehringer Ingelheim afferma che il divieto di utilizzare un marchio da parte di un soggetto diverso dal titolare non costituisce un ostacolo al libero commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 28 CE qualora l'importatore parallelo possa avere effettivo accesso ai mercati dello Stato di importazione senza violare i diritti del titolare del marchio. In subordine, il diritto comunitario non vieta al titolare del marchio di opporsi alla violazione dei suoi diritti salvo che la violazione sia necessaria per poter accedere al mercato dello Stato d'importazione, causi il minor danno possibile all'oggetto specifico del marchio e siano tutelati gli altri interessi legittimi del titolare. La violazione dei diritti del titolare del marchio sarà necessaria solo qualora le norme vigenti nello Stato d'importazione e le prassi di effetto analogo impediscano all'importatore, in mancanza di tale violazione, di commercializzare il prodotto nello Stato d'importazione. Il titolare del marchio pertanto può legittimamente opporsi alla violazione indotta dalle preferenze dei consumatori locali per un determinata confezione nel caso in cui le norme e le prassi vigenti in detto Stato consentano all'importatore parallelo di commercializzare il prodotto senza commettere tale violazione.

70. La Glaxo afferma che il riconfezionamento dei prodotti del titolare di un marchio e la riapposizione del marchio senza il suo consenso costituisce una violazione dell'oggetto specifico del marchio. L'esistenza di tale violazione giustifica di per sé un'azione di contraffazione del marchio, soggetta solo alle quattro condizioni stabilite nella sentenza Hoffmann-La Roche. In particolare, non è richiesta anche la prova del fatto che il riconfezionamento sia dannoso, nocivo o pregiudizievole per l'oggetto specifico del marchio.

71. Per quanto riguarda il requisito di necessità, la Glaxo sostiene che la Corte intendeva distinguere tra gli interventi di riconfezionamento richiesti per poter immettere in commercio i prodotti e quelli «necessari» per massimizzarne il successo commerciale, come gli interventi il cui scopo è consentire agli importatori paralleli di applicare prezzi maggiorati ai loro prodotti o renderli in altro modo più attraenti per i loro clienti, o incrementare le vendite. Se non si dimostra che il riconfezionamento era necessario per commercializzare il prodotto nello Stato membro d'importazione, allora non si ha isolamento artificioso del mercato da parte del titolare del marchio. Se l'importatore può procedere al riconfezionamento qualora sia necessario per commercializzare il prodotto, allora il principio della libera circolazione è rispettato.

72. La SmithKline Beecham afferma che dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che la questione della prova del danno alla reputazione del marchio può costituire un elemento rilevante sotto il profilo dell'art. 30 CE, seconda frase, ma non è un prerequisito per l'applicazione della prima frase di detta disposizione. Danno e necessità sono due cose diverse. Se è necessario consentire il riconfezionamento, in qualunque forma, per evitare una restrizione dissimulata, il fatto che tale riconfezionamento nuoccia al titolare rimane un elemento rilevante. Il fatto che il riconfezionamento non arrechi alcun danno di per sé non lo rende necessario. «Necessario» significa essenziale per poter commercializzare il prodotto, nel senso che senza il riconfezionamento il prodotto non potrebbe essere immesso sul mercato. Vincere la riluttanza dei clienti ad accettare un prodotto sul quale sono stati apposti adesivi non costituisce un motivo legittimo per riconfezionarlo.

73. La Paranova fa valere che l'obbligo di apporre adesivi sul PROSCAR, anziché reinscatolarlo, costituirebbe un ostacolo alla sua vendita e determinerebbe un isolamento indesiderabile dei mercati. Il reinscatolamento di prodotti farmaceutici provenienti da altri Stati membri in linea di principio è consentito, sempreché l'importatore rispetti le condizioni stabilite dalla Corte nella sua giurisprudenza. Nella sentenza Bristol-Myers Squibb la Corte ha sottolineato che i prodotti farmaceutici costituiscono un settore sensibile in cui la presentazione del prodotto può ispirare (e quindi anche distruggere) la fiducia del pubblico. Occorre tenere conto della situazione particolare del mercato di tali prodotti senza dare peso al carattere commerciale o meno dei vari aspetti della presentazione. Nel contesto di un mercato in cui

le autorità nazionali preferiscono i prodotti farmaceutici reinscatolati a quelli sui quali sono stati apposti adesivi, insistere su quest'ultima soluzione costituirebbe un ostacolo al commercio più grave di quello derivante dalle diverse dimensioni delle confezioni in discussione nella causa Bristol-Myers Squibb.

74. Per quanto riguarda il requisito di necessità, la Paranova afferma ch'esso è poco chiaro e in ogni caso non costituisce il criterio decisivo. L'interpretazione data nella Corte nella sentenza Upjohn contrasta con la giurisprudenza precedente. Per riconciliare le diverse decisioni, la questione della «necessità» dovrebbe porsi solo qualora sia stato arrecato nocumento all'oggetto specifico del marchio. Qualora invece il requisito fosse considerato applicabile, andrebbe interpretato in senso lato, in modo da consentire l'effettivo accesso al mercato, escludendo così solo le circostanze che rientrano nella sfera soggettiva dello stesso importatore parallelo.

75. La Swingward afferma che dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che un marchio può essere fatto valere solo qualora sia stato arrecato un danno determinato e concreto all'oggetto specifico del marchio. Le sole circostanze in cui il comportamento rispetto ad un marchio non è necessario sono quelle in cui esso si può spiegare solo con i tentativi dell'importatore parallelo di assicurarsi un vantaggio commerciale. Un vantaggio commerciale nel senso indicato nella sentenza Upjohn è un vantaggio commerciale iniquo o abusivo.

76. Il governo tedesco fa valere nella causa Boehringer Ingelheim che dalla giurisprudenza della Corte si desume chiaramente che il riconfezionamento o la rietichettatura di prodotti oggetto di marchio può ledere i diritti del titolare del marchio, compresi quelli che costituiscono l'oggetto specifico del diritto di marchio, e che non vi è alcun motivo per discostarsi da tale giurisprudenza consolidata. La Corte ha anche fornito criteri chiari per quanto riguarda le circostanze in cui sono consentiti il riconfezionamento e la rietichettatura di prodotti farmaceutici oggetto di marchio, mediante riferimento alla nozione di necessità. Meri vantaggi economici, come un ulteriore incremento delle vendite di un prodotto, non sono sufficienti per far ritenere necessari il riconfezionamento o la rietichettatura. Pertanto, ad esempio, non sussiste la necessità oggettiva di procedere al riconfezionamento nel caso in cui le confezioni straniere o quelle cui sono stati apposti adesivi vengano accolte con maggiore diffidenza. Se invece il mercato delle vendite potenziali rende molto più difficile vendere un prodotto importato senza modifiche, il riconfezionamento dev'essere considerato necessario.

77. Il governo norvegese sostiene nella causa Boehringer Ingelheim che a tenore dell'art. 30 CE le restrizioni alle importazioni sono giustificate solo se in loro mancanza sarebbe minacciata la proprietà industriale e commerciale; un requisito di necessità inoltre integrerebbe una violazione dell'art. 30 CE, in quanto costituirebbe un'indebita restrizione alle importazioni. I passaggi della giurisprudenza della Corte dedotti a sostegno della tesi opposta non corroborerebbero la conclusione secondo cui il titolare di un marchio può opporsi all'importazione di prodotti riconfezionati che non alterano lo stato originale

del prodotto e non nuocciono alla reputazione del marchio o del suo titolare. Se sono soddisfatte le quattro condizioni stabilite nella sentenza Hoffmann-La Roche, non rimarrebbe alcun motivo legittimo per cui il titolare possa opporsi all'importazione del prodotto riconfezionato. Di conseguenza, il governo norvegese conclude che dalla giurisprudenza della Corte non si può desumere alcun requisito di necessità. Qualora tuttavia dovesse accertarsi l'esistenza di tale requisito, esso andrebbe considerato soddisfatto nel caso in cui l'importatore parallelo ritenga il riconfezionamento necessario per poter commercializzare il prodotto.

78. Il governo norvegese aggiunge nella causa Merck, Sharp e Dohme che il requisito di necessità è soddisfatto se buona parte del pubblico non è incline ad acquistare i prodotti non reinscatolati in quanto un numero significativo di clienti e di utilizzatori nutrono diffidenza nei confronti dei prodotti farmaceutici che sono stati chiaramente prodotti per il mercato di un altro Stato membro, in cui si parla una lingua diversa.

79. La Commissione afferma nella causa Merck, Sharp e Dohme che la «necessità» che giustifica obiettivamente il riconfezionamento da parte di un importatore parallelo può avere origine legale (come nella causa Loendersloot) o fattuale (come nella causa Bristol-Myers Squibb). Poiché il riconoscimento della necessità obiettiva deroga al principio che vieta la contraffazione del marchio, sancito dal diritto comunitario, tale deroga va interpretata restrittivamente. L'importatore parallelo deve causare il minor danno possibile all'oggetto specifico del marchio. Ad esempio non può reinscatolarlo se vi può apporre adesivi. Nessun elemento sembra indicare che nella specie il reinscatolamento sia necessario, né in diritto né di fatto. Secondo la giurisprudenza della Corte non vi è isolamento artificioso dei mercati salvo che la resistenza nei confronti dei prodotti importati sia tale da negare all'importatore parallelo l'effettivo accesso ai mercati dello Stato d'importazione; anche una resistenza significativa dei consumatori sembra quindi insufficiente. Quand'anche il giudice nazionale dovesse dichiarare che la vendita di prodotti sui quali sono stati apposti adesivi era di gran lunga inferiore, o addirittura trascurabile, occorrerebbe esaminare i motivi della resistenza; infatti, qualora quest'ultima fosse dovuta ad un'informazione insufficiente, il giudice nazionale dovrebbe accertare se l'importatore non dovesse semmai fare uno sforzo maggiore per informare consumatori e farmacisti.

80. La Commissione afferma nella causa Boehringer Ingelheim che la questione essenziale è se il requisito di necessità debba essere associato alle condizioni relative alla tutela dell'oggetto specifico di un marchio. Sebbene la sentenza Bristol-Myers Squibb non sia del tutto priva di ambiguità a tale proposito, se la Corte avesse voluto modificare l'elenco delle condizioni contenuto nella sentenza Hoffmann-La Roche, collocandone alcune in subordine, avrebbe potuto benissimo farlo in detta sentenza. La Commissione ritiene pertanto che il requisito di necessità si aggiunga ai criteri relativi alla tutela dell'oggetto specifico di un marchio. È più facile giustificare in termini di necessità l'apposizione di adesivi, piuttosto che il reinscatolamento con apposizione del marchio, ma essa richiede comunque tale giustificazione. Quanto al reinscatolamento senza riapposizione del

marchio, poiché non vi è alcun uso del marchio oltre a quello indispensabile alla rivendita dei prodotti, sarebbe superfluo imporre un requisito di «necessità». In questi casi sarebbe applicabile solo l'ultima delle quattro condizioni stabilite nella sentenza Bristol-Myers Squibb in relazione all'oggetto specifico. Per quanto attiene al significato di «necessità», la Commissione afferma che la resistenza dei consumatori non rende necessario il riconfezionamento ai sensi della giurisprudenza della Corte, salvo che sia tale da non potere essere superata mediante prezzi inferiori e maggiore informazione.

81. Si può rilevare che la Commissione, nelle osservazioni scritte presentate nella causa Boehringer Ingelheim, fa valere che la prima, quinta, settima ed ottava questione della High Court sono irricevibili nella misura in cui riguardano l'uso di un marchio a fini pubblicitari, in quanto nessun elemento dell'ordinanza di rinvio indica che la controversia tra le varie parti del procedimento nazionale riguardi la pubblicità. Tale argomento non è stato contestato all'udienza. Pertanto, sembra inevitabile concludere che il giudice nazionale non necessita di un chiarimento di diritto comunitario per risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Di conseguenza, propongo di non esaminare le questioni deferite laddove riguardono la pubblicità o la promozione da parte di importatori paralleli.

Il rapporto tra l'oggetto specifico di un marchio e la necessità del riconfezionamento

82. Con la prima, seconda, quarta ed ottava questione deferite nella causa Boehringer Ingelheim si chiede in sostanza se il titolare di un marchio possa avvalersi dei suoi diritti per impedire ad un importatore parallelo di effettuare varie operazioni di riconfezionamento considerate dal diritto nazionale come contraffazioni di marchio, qualora non siano in alcun modo minacciati l'oggetto specifico o la funzione essenziale del marchio e/o qualora per l'importatore parallelo non sia necessario effettuare tale riconfezionamento.

83. Come ho già detto, dall'ordinanza di rinvio emerge chiaramente che il giudice nazionale ritiene che la Corte non sia stata coerente nell'imporre requisiti diversi in relazione all'oggetto specifico di un marchio e alla necessità del riconfezionamento.

84. Tuttavia, a mio parere non vi è alcuna incoerenza nell'imposizione di requisiti diversi, giacché tali requisiti rilevano in fasi diverse dell'analisi della questione se il titolare di un marchio possa avvalersi dei suoi diritti per impedire ad un importatore parallelo di riconfezionare i prodotti oggetto di marchio.

85. In primo luogo, dalla giurisprudenza emerge chiaramente che il titolare di un marchio può legittimamente opporsi in forza dell'art. 30 CE, prima frase, o dell'art. 7, n. 2, della direttiva alla riapposizione non autorizzata del suo marchio dopo il riconfezionamento [53].

86. A mio parere, tale principio si applica a tutti i tipi di riconfezionamento in esame nelle presenti cause, in quanto i) ciascuna di dette operazioni di riconfezionamento in linea di principio è atta a falsare la garanzia costituita dal marchio circa il fatto che un prodotto da esso contrassegnato non è stato alterato da terzi senza l'autorizzazione del suo titolare e ii) l'oggetto specifico del marchio comprende il diritto di impedire qualunque uso dello stesso che sia idoneo a falsare la garanzia di provenienza, e ciascuna delle predette operazioni di riconfezionamento presenta tale idoneità [54].

87. In secondo luogo, tuttavia, se l'esercizio del diritto di opporsi costituisce una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, allora esso non è giustificato, ai sensi dell'art. 30, seconda frase.

88. La Corte, nella giurisprudenza sopra ricordata, ha fornito criteri per stabilire se l'esercizio da parte del titolare dei suoi diritti di marchio costituisca una restrizione dissimulata ai sensi dell'art. 30, seconda frase.

89. Dalla giurisprudenza emerge chiaramente in particolare che l'esercizio dei diritti di marchio da parte del titolare costituisce una restrizione dissimulata se contribuisce ad isolare artificiosamente i mercati [55].

90. Uno dei casi in cui l'esercizio di tali diritti di marchio da parte del titolare contribuisce ad isolare artificiosamente i mercati è quello in cui il titolare del marchio utilizza confezioni diverse in Stati membri diversi ed il riconfezionamento è necessario per avere effettivo accesso al mercato dello Stato membro d'importazione [56].

91. Pertanto, può sorgere la questione della necessità del riconfezionamento allorché si tratta di valutare se l'esercizio dei diritti di marchio da parte del titolare, ancorché apparentemente giustificato in forza dell'art. 30, prima frase, sia di fatto vietato ai sensi della seconda frase dello stesso articolo.

53 — Sentenze Hoffmann-La Roche, citata alla nota 10, punto 8, il cui tenore è stato ricordato al paragrafo 19, e Bristol-Myers Squibb, citata alla nota 6, punto 50, citato al paragrafo 32.

54 — Sentenza Hoffmann-La Roche, punto 7, in cui tenore è stato ricordato al paragrafo 18.

55 — Sentenza Hoffmann-La Roche, punto 10, il cui tenore è stato ricordato al paragrafo 20.

56 — Sentenza Bristol-Myers Squibb, punto 52, citato al paragrafo 34.

92. Il giudice nazionale e le convenute nella causa Boehringer Ingelheim ritengono tuttavia che, se quanto precede costituisce un resoconto corretto della giurisprudenza della Corte, tale giurisprudenza vada modificata.

93. Tale giudice rileva che nella sentenza Bristol-Myers Squibb la Corte ha dichiarato:

«Risulta [dalla giurisprudenza della Corte] che l'art. 36 ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune soltanto nei limiti in cui esse sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale di cui trattasi» [57].

94. Il giudice nazionale, poiché considera provato che le operazioni di riconfezionamento in discussione nella causa principale non pregiudicano né mettono a rischio l'oggetto specifico dei marchi delle ricorrenti, ritiene che non sia giustificata alcuna deroga al principio della libera circolazione delle merci. La nozione di necessità è estranea al suddetto principio fondamentale.

95. Tuttavia, a mio parere non vi è alcuna contraddizione tra, da un lato, la succitata dichiarazione della Corte e, dall'altro, l'affermazione secondo cui le ricorrenti in linea di principio (quindi fatto salvo l'art. 30, seconda frase) possono far valere i loro diritti di marchio anche in mancanza di un danno effettivo o di un rischio di danno. La dichiarazione della Corte era collocata nel contesto di un ragionamento relativo all'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi. I punti successivi della sentenza dimostrano che la Corte confermava il parere che aveva espresso nella sentenza Hoffmann-La Roche secondo cui, poiché il riconfezionamento era atto a falsare la garanzia di provenienza, il titolare del marchio in linea di principio poteva far valere i suoi diritti per impedire la commercializzazione di prodotti riconfezionati [58].

96. Naturalmente tale interpretazione implica che possono esservi casi in cui il titolare del marchio può far valere i suoi diritti anche se può risultare in un caso particolare che non vi è danno effettivo all'oggetto specifico o alla funzione essenziale del suo marchio. Non condivido la tesi apparentemente sostenuta dal giudice nazionale, secondo cui tuttavia ciò costituirebbe necessariamente una conseguenza indesiderabile o illogica.

97. Dal testo delle disposizioni pertinenti del Trattato, come interpretate dalla Corte, emerge chiaramente che la violazione, da

57 — Punto 42.

58 — V. in particolare punti 47-49 della sentenza Bristol-Myers Squibb.

parte di un terzo, come un importatore parallelo, di diritti di proprietà intellettuale, quali i diritti del titolare di un marchio, è giustificabile in forza del diritto comunitario solo nel caso in cui l'esercizio illimitato di tali diritti possa avere un effetto negativo sulla libera circolazione delle merci. Importando il criterio della necessità, e quindi giustificando ogni violazione del genere necessaria per avere effettivo accesso al mercato dello Stato d'importazione, la Corte ha elaborato una formula che rispecchia proprio tale ricerca di equilibrio.

98. Si deve anche considerare che il riconfezionamento di un prodotto che reca un marchio, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia riapposto sulla nuova confezione esterna o sia semplicemente rimosso e non sostituito, costituisce una forma particolarmente intrusiva di contraffazione di un marchio.

99. Non bisogna dimenticare nemmeno che la maggior parte delle «cause di riconfezionamento» sopra richiamate riguardano prodotti farmaceutici ed il mercato di prodotti farmaceutici presenta, per i motivi che saranno esaminati qui di seguito [59], paragrafi 112 e 113, taluni aspetti che non si riscontrano sul mercato di molti altri prodotti.

100. Il giudice nazionale e le convenute nella causa Boehringer Ingelheim hanno espresso timori circa ciò ch'essi considerano una conseguenza inevitabile dell'adozione del criterio della necessità abbinato ad un'interpretazione restrittiva della nozione di necessità, ossia che i titolari di marchio possano far valere i marchi anche se la loro strategia societaria è intesa ad isolare i mercati. Ma tale conseguenza non si verifica. Occorre ricordare che il criterio di necessità è stato introdotto dalla Corte solo nel contesto di un esempio di comportamento che contribuirebbe all'isolamento artificioso dei mercati e quindi costituirebbe una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 30, seconda frase, del Trattato. A mio parere questo non è l'unico esempio possibile. Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Upjohn, qualora possa dimostrarsi che la prassi del titolare del marchio consistente nell'utilizzare marchi diversi in Stati membri diversi era 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 [60]; lo stesso vale nel caso in cui sia in discussione la riapposizione dello stesso marchio dopo il riconfezionamento, anziché quella di un marchio diverso [61].

101. Le convenute nella causa Boehringer Ingelheim fanno valere anche la sentenza della Corte nella causa SABEL [62] a sostegno della loro tesi secondo cui i titolari di marchio non possono far valere i loro diritti in mancanza di prova adeguatamente cir-

59 — Paragrafi 112 e 113.

60 — Paragrafo 42.

61 — V. supra, paragrafo 51.

62 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95 (Racc. pag. I-6191, punti 22-26).

costanziata del fatto che è stato arrecato nocumento all'oggetto del marchio. Tuttavia, la causa SABEL aveva ad oggetto l'art. 4, n. 1, lett. b) della direttiva, a norma del quale un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo «se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico». Detta disposizione richiede quindi espressamente che sia accertato un rischio di confusione. Tuttavia il procedimento principale della causa Boehringer Ingelheim non riguarda marchi o prodotti simili; esso riguarda (almeno in parte) l'uso di un marchio identico su prodotti identici. In tale caso, la contraffazione è prevista dall'art. 5, n. 1, lett. a), che non richiede la prova di un rischio di confusione (o di altro danno).

102. Il giudice nazionale nella causa Boehringer Ingelheim afferma nell'ordinanza di rinvio di aver supposto che le varie attività delle convenute siano qualificabili come violazioni ai sensi della legislazione nazionale sui marchi. Incidentalmente rilevo, come ho già precisato al paragrafo precedente, che la nozione di contraffazione è stata ora armonizzata dalla direttiva sui marchi [63]; di conseguenza, non è più rimessa al diritto nazionale la scelta dei comportamenti da qualificare come contraffazioni.

63 — Citata alla nota 4.

103. Pertanto, concludo nel senso che il titolare di un marchio può far valere i suoi diritti per impedire all'importatore parallelo di un prodotto farmaceutico di riconfezionare tale prodotto purché tale uso dei suoi diritti non contribuisca a isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati o, altrimenti, non costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Il titolare di un marchio che si serve dei suoi diritti per impedire ad un importatore parallelo di procedere al riconfezionamento necessario, contribuisce ad un tale isolamento artificioso. Tale è la conclusione inevitabile tratta dalla giurisprudenza sopra ricordata, e non vi è ragione per discostarsi da tale giurisprudenza. Tuttavia, questa conclusione solleva la questione dell'interpretazione del termine «necessario», che passo ora ad esaminare.

Sul significato di «necessario»

104. La terza questione nella causa Boehringer Ingelheim e la questione posta nella causa Merck, Sharp e Dohme riguardano il significato della nozione di «necessità» elaborata dalla Corte quale criterio per stabilire se il titolare di un marchio, avvalendosi dei suoi diritti, contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati e quindi determini una restrizione dissimulata al commercio ai sensi dell'art. 30 CE, seconda frase.

105. Sono state proposte varie interpretazioni della nozione. Il giudice nazionale nella causa Boehringer Ingelheim afferma nella terza questione ch'essa potrebbe significare «ragionevolmente richiesto per consenti[re all'importatore] di accedere» al mercato (esaminerò più avanti il problema dell'individuazione del mercato pertinente, anch'esso sollevato nell'ambito della terza questione), ovvero «indispensabile» a tal fine. Le ricorrenti comprensibilmente affermano che «necessario» non significa nulla di meno che «indispensabile», mentre le convenute, altrettanto comprensibilmente, affermano (partendo dal presupposto che il criterio sia pertinente) che il suo significato va definito avendo riguardo all'effettivo accesso al mercato, inteso in senso ampio.

106. Dalle osservazioni presentate alla Corte emerge chiaramente che le divergenze tra le parti quanto alla corretta interpretazione della nozione di necessità sono attribuibili in gran parte a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Upjohn [64], in particolare ai punti seguenti:

«Il considerare che la condizione dell'isolamento dei mercati definita dalla citata sentenza Bristol-Myers Squibb e a. si applichi al caso della sostituzione di un marchio implica altresì, contrariamente a quanto sostiene la Paranova, che occorre che tale sostituzione del marchio sia oggettivamente necessaria ai sensi di tale sentenza perché il titolare dei marchi non possa opporvisi.

Ne consegue che i giudici nazionali devono esaminare se le circostanze che sussistevano al momento della commercializzazione rendessero oggettivamente necessaria la sostituzione del marchio originario con quello dello Stato membro d'importazione ai fini dell'immissione sul mercato del prodotto di cui trattasi in tale Stato da parte dell'importatore parallelo. Tale requisito di necessità è soddisfatto se, in un caso determinato, il divieto fatto all'importatore di sostituire il marchio ostacola il suo effettivo accesso ai mercati dello Stato membro d'importazione. Ciò avviene se talune regolamentazioni o prassi nello Stato membro d'importazione impediscono la commercializzazione del prodotto di cui trattasi sul mercato di tale Stato col marchio che esso reca nello Stato membro d'esportazione. Ciò vale per una norma di tutela dei consumatori che vieti l'uso nello Stato membro d'importazione del marchio usato nello Stato membro d'esportazione poiché esso può indurre i consumatori in errore.

Per contro, il requisito attinente alla necessità non sarà soddisfatto se la sostituzione del marchio è dovuta esclusivamente al desiderio da parte dell'importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale.

È compito dei giudici nazionali valutare, in ciascun caso concreto, se sia stato oggettivamente necessario per l'importatore paral-

64 — Citata alla nota 20.

lelo avvalersi del marchio usato nello Stato membro d'importazione per consentire la commercializzazione dei prodotti importati» [65].

107. Dai punti sopra citati, e in particolare dal secondo [66], la Merck vorrebbe desumere che la Corte ha dichiarato che «ostacolare» significa «impedire», il che a sua volta significa rendere impossibile; pertanto, il riconfezionamento è consentito solo qualora la commercializzazione sia altrimenti impossibile. Questa tesi a mio parere è troppo restrittiva. Naturalmente è esatto ritenere che una norma o una prassi che impedisce l'accesso al mercato, o lo rende impossibile, «ostacoli tale accesso». Tuttavia ciò non significa che si possa legittimamente ritenere che solo norme o prassi del genere «ostacolano» l'accesso. Nel predetto punto della sentenza Upjohn la Corte ha semplicemente fornito un esempio, che non voleva essere esaustivo, di situazioni in cui il riconfezionamento andrebbe considerato necessario.

108. Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che il riconfezionamento dev'essere «obiettivamente» necessario. Pertanto, non può spettare all'importatore parallelo stabilire ciò che è necessario, come sostiene il governo norvegese. Per lo stesso motivo, a mio parere è infondata l'affermazione formulata dal giudice nazionale nella causa Boehringer Ingelheim secondo cui esistono sempre modalità alternative di riconfezionamento, cosicché nessuna di esse può essere ritenuta necessaria.

109. La Paranova ha affermato che in alcuni Stati membri — essa menziona l'Austria, la Danimarca e la Finlandia (nonché la Norvegia, nello Spazio economico europeo) — non può essere autorizzata o approvata la vendita di prodotti farmaceutici in confezioni sulle quali siano stati apposti adesivi. Se è esatto, ciò costituisce un esempio di situazione in cui il riconfezionamento sarebbe obiettivamente necessario per accedere al mercato.

110. A mio parere, tuttavia, il riconfezionamento può a ragione essere considerato obiettivamente necessario in altre situazioni meno definite. Qualora il giudice nazionale accerti, come ha fatto nella causa Boehringer Ingelheim, che sussiste una «diffusa e sostanziale resistenza» nei confronti di prodotti forniti in confezioni rietichettate, e qualora l'effetto di tale resistenza sia che l'importatore parallelo è effettivamente escluso dal mercato a meno che non venga autorizzato al riconfezionamento, quest'ultimo a mio parere andrebbe sicuramente considerato obiettivamente necessario per accedere effettivamente al mercato, nel senso che è ragionevolmente richiesto per tale accesso. Sebbene sia chiaro che tra le «regolamentazioni [e] prassi» [67] non rientrano le mere preferenze dei consumatori, nondimeno, se tali preferenze sono sufficientemente solide, diffuse e

65 — Punti 42-45.
66 — Punto 43.
67 — Sentenza Upjohn, punto 43, citato al paragrafo 104.

largamente riconosciute, di modo che, ad esempio, ne sono influenzate le prassi in materia di prescrizioni mediche o di acquisto da parte dei farmacisti e viene negato l'«effettivo accesso», allora il riconfezionamento può essere legittimamente considerato come obiettivamente necessario.

111. A mio parere, dalla giurisprudenza della Corte sopra esaminata emerge altresì chiaramente che una modalità particolare di riconfezionamento non può essere considerata necessaria qualora un'altra modalità che violi in misura minore i diritti del titolare del marchio sia sufficiente a garantire all'importatore parallelo l'effettivo accesso al mercato dello Stato d'importazione [68]. Pertanto, qualora il giudice nazionale accerti che di fatto le confezioni sulle quali sono stati apposti adesivi hanno effettivamente accesso a detto mercato, allora non è necessario per l'importatore parallelo effettuare altri tipi di riconfezionamento più radicali, come il reinscatolamento.

112. Si può inoltre osservare che tutte le cause sopra menzionate, ad eccezione della causa Loendersloot, che viene citata solo nella misura in cui conferma le decisioni precedenti, avevano ad oggetto prodotti farmaceutici. Il mercato dei prodotti farmaceutici ha alcune caratteristiche che lo distinguono sotto aspetti importanti dai mercati di altri prodotti. In particolare, i prezzi in linea generale vengono fissati o influenzati dai legislatori nazionali e non rispecchiano il consueto gioco della domanda e dell'offerta: i venditori all'ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici non possono liberamente adeguare i prezzi in un determinato mercato per incrementare le vendite. Inoltre, le conseguenze di un riconfezionamento inaccurato di prodotti farmaceutici possono avere ripercussioni sulla sanità pubblica e quindi travalicare la menomazione dei diritti del titolare del marchio.

113. Queste caratteristiche del mercato sono forse all'origine dell'apparente riluttanza della Corte a limitare indebitamente il diritto del titolare del marchio ad opporsi al riconfezionamento. Così, ad esempio, l'effetto limitato delle forze normali del mercato su un mercato altamente regolamentato significa che prezzi differenti su mercati nazionali distinti non sono necessariamente imputabili al fatto che il titolare del marchio tragga vantaggio da mercati nazionali separati; allo stesso modo questo può significare che gli importatori paralleli non possono, a differenza degli importatori della maggior parte di altri prodotti, applicare prezzi più bassi per superare la resistenza dei consumatori nei confronti dei loro prodotti importati. Anche in questo caso, mi sembra che la giurisprudenza della Corte concili due considerazioni in conflitto tra loro: un lato, ad esempio, il diritto del titolare del marchio a far valere l'art. 30 CE, prima frase, per opporsi a qualsiasi tipo di riconfezionamento dovrebbe impedire la commercializzazione di prodotti farmaceutici importati che abbiano subito un riconfezionamento di scarsa qualità; dall'altro, l'importatore in generale ha il diritto di riconfezionare il prodotto in modo accurato nella misura necessaria per avere effettivamente accesso al mercato, e può quindi utilizzare un riconfezionamento adeguato come strumento per superare la resistenza dei consumatori.

68 — V. sentenze Bristol-Myers Squibb, punto 55, citato al paragrafo 34, e Loendersloot, punto 46, il cui tenore è stato ricordato al paragrafo 53.

114. La Swingward ha sostenuto che, poiché nella sentenza Upjohn la Corte ha dichiarato che il requisito di necessità non sarebbe soddisfatto qualora la sostituzione (o la riapposizione) del marchio fosse spiegabile solo con il tentativo dell'importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale, quest'ultimo va considerato come un vantaggio commerciale indebito o abusivo; solo in tali circostanze l'uso del marchio nella confezione non sarà necessario.

115. Tuttavia, dal contesto delle dichiarazioni formulate nella sentenza Upjohn emerge chiaramente che la controversia che la Corte tentava di risolvere riguardava, da una parte, fattori indipendenti dalla volontà dell'importatore parallelo, come le regolamentazioni e le prassi nazionali, e, dall'altra, il desiderio dell'importatore di massimizzare le vendite. La violazione da parte dell'importatore, non necessaria per superare fattori obiettivi ma che l'importatore ritiene possa incrementare le vendite, non è «necessaria» ai sensi della sentenza Upjohn. Nessun elemento della sentenza sembra indicare che la Corte intendesse dire che la violazione considerata come operazione che conferisce un vantaggio commerciale «legittimo» (in contrasto con «indebito» o «abusivo») dev'essere considerata necessaria [69].

116. Per quanto riguarda il secondo aspetto della terza questione deferita nella causa Boehringer Ingelheim, ossia se l'uso del marchio da parte di un importatore parallelo debba essere necessario per consentirgli di accedere a) solo a parte del mercato dei prodotti o b) all'intero mercato dei prodotti, a mio parere dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che non è consentito negare l'accesso a parte del mercato dei prodotti. Ciò discende dalla sentenza Bristol-Myers Squibb [70], in cui la Corte ha dichiarato:

«[Q]ualora, in conformità delle norme e delle prassi vigenti nello Stato membro importatore, il titolare usi in tale Stato confezioni di formati diversi, il fatto che uno di tali formati sia smerciato anche nello Stato membro esportatore non è sufficiente perché si possa concludere che non è necessario riconfezionare il prodotto. Infatti, sussisterebbe un isolamento dei mercati se l'importatore potesse smerciare il prodotto soltanto su una parte limitata del mercato di questo» [71].

117. Il giudice nazionale afferma che, in base alle prove prodotte, non vi è dubbio che alcuni farmacisti non acquisteranno prodotti rietichettati perché ritengono, basandosi spesso sull'esperienza, che alcuni dei loro clienti non li accetteranno. Ciò significa che vi è una parte del mercato dalla quale il prodotto rietichettato è completamente escluso. Ne consegue che, se il prodotto è escluso dal mercato, il reinscatolamento è necessario per le convenute per poter effettivamente accedere al mercato di cui trattasi.

69 — V. anche paragrafo 54 delle mie conclusioni nella causa Upjohn.

70 — Citata alla nota 5, punto 54.

71 — [Nota attinente alla versione inglese]

118. Pertanto, concludo nel senso che un importatore parallelo può riconfezionare prodotti farmaceutici conformemente al diritto comunitario nella misura in cui tale riconfezionamento sia ragionevolmente necessario per consentirgli di avere effettivamente accesso al mercato dello Stato membro d'importazione (o ad una sua parte significativa) e nella misura in cui altri metodi meno lesivi non gli consentano di avere effettivo accesso al mercato (o ad una sua parte); a tal fine occorre tenere conto non solo di ostacoli di diritto, come le norme dello Stato membro d'importazione, ma anche di ostacoli di fatto, compresa la resistenza dei consumatori, ad esempio nei confronti di confezioni rietichettate, tali da incidere sulla prassi in materia di prescrizione o di somministrazione.

119. Tale conclusione, come quella cui sono giunto in merito alla prima questione [72], a mio parere è basata su una corretta interpretazione della giurisprudenza, nel senso che persegue un giusto equilibrio degli interessi contrapposti, da un lato, dell'importatore parallelo a trarre vantaggio dalla libera circolazione delle merci e, dall'altro, del titolare del marchio a salvaguardare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, rilevo che tale equilibrio sarebbe stravolto, a detrimento del principio fondamentale della libera circolazione delle merci, qualora le norme o le prassi procedurali relative all'onere della prova di fatto impedissero all'importatore parallelo di dimostrare la necessità del riconfezionamento in circostanze particolari.

72 — V. supra, paragrafo 103.

Sul requisito del preavviso

120. La quinta, sesta e settima questione deferite nella causa Boehringer Ingelheim sostanzialmente invitano la Corte a riconsiderare il requisito del preavviso circa il riconfezionamento, stabilito dalla Corte nella sua giurisprudenza meno recente. In particolare, il giudice nazionale chiede se, nel caso in cui il riconfezionamento progettato non pregiudichi l'oggetto specifico del marchio, il preavviso sia comunque necessario e, in caso affermativo, quale debba essere la portata del preavviso, se debba essere dato dall'importatore o sia sufficiente che il titolare del marchio lo riceva da un'altra fonte, e quali siano le conseguenze della sua omissione.

121. La Boehringer Ingelheim sostiene che non vi è alcun motivo valido per riconsiderare il requisito del preavviso elaborato dalla Corte. Esso non impone un onere irragionevole all'importatore parallelo, non impedisce la libera circolazione delle merci, non ritarda la commercializzazione dei prodotti importati e non ne rende lo smercio sensibilmente più difficile. Poiché il requisito non dipende dal fatto che l'uso del marchio causi pregiudizio all'oggetto specifico di questo, il titolare può opporsi a qualunque uso del marchio da parte di un importatore parallelo, salvo che quest'ultimo lo abbia previamente informato.

122. La Glaxo afferma che il requisito del preavviso non è oneroso ed è ragionevole. Esso andrebbe applicato come la Corte ha costantemente dichiarato a partire dalla sentenza Hoffmann-La Roche. Il preavviso dev'essere dato dall'importatore parallelo con sufficiente anticipo rispetto alla commercializzazione così da consentire l'esame delle eccezioni, e dev'essere posta una sanzione a carico dell'importatore parallelo che non lo dia, giacché, in mancanza, non si incentiverebbe la rispondenza al requisito e in pratica il preavviso non verrebbe mai dato. Un preavviso di 28 giorni sarebbe ragionevole.

123. La Swingward fa valere che dalla giurisprudenza della Corte discende che il requisito secondo cui un importatore deve previamente informare il titolare del marchio è un requisito procedurale inteso a mettere il titolare in condizione di salvaguardare i propri diritti; è un mezzo per il conseguimento di un fine, ma non è esso stesso un fine. In gergo comunitario si parla di diritto secondario, procedurale. Pertanto, è applicabile il principio di proporzionalità. Nel caso in cui non venga arrecato nocumento all'oggetto specifico del marchio, l'omissione del preavviso non può recare alcun danno al titolare. Di conseguenza, sarebbe sproporzionato rispetto all'oggetto del requisito che un'omissione dovesse trasformare un uso innocuo del marchio in una violazione dello stesso. Quanto al termine di due giorni indicato dal giudice nazionale, la Swingward lo considera ragionevole. Infine, la Swingward afferma che il requisito del preavviso è soddisfatto se questo perviene al titolare, a prescindere dal fatto ch'esso provenga o meno dall'importatore.

124. Il governo tedesco sostiene che qualora il titolare del marchio non abbia ricevuto adeguate informazioni circa il tipo di riconfezionamento prima che i prodotti riconfezionati vengano immessi in commercio, e con sufficiente anticipo per poter verificare se siano rispettate le condizioni stabilite dalla Corte per il riconfezionamento, ciò costituisce un motivo per impedire all'importatore parallelo che effettua il riconfezionamento di far valere l'esaurimento dei diritti di marchio. Il preavviso dovrebbe essere dato con sufficiente anticipo da consentire al titolare del marchio di valutare il metodo adottato, e dovrebbe provenire dall'importatore parallelo.

125. La Commissione afferma che il requisito del preavviso, congiuntamente alla possibilità per il titolare di esigere che l'importatore parallelo gli fornisca un campione del prodotto riconfezionato o rietichettato prima che sia messo in vendita, consente al titolare del marchio di garantire la protezione dell'oggetto specifico del suo diritto. Il requisito costituisce quindi uno strumento per la tutela dell'oggetto specifico dei diritti di marchio. La giurisprudenza dimostrerebbe che secondo la Corte doveva essere soddisfatta ciascuna delle condizioni stabilite prima che il titolare di un marchio potesse essere privato della facoltà di opporsi all'ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato. Da tale giurisprudenza discenderebbe che il titolare di un marchio può opporsi a tale ulteriore commercializzazione qualora non sia stato informato circa l'uso progettato del marchio. Il termine di preavviso andrebbe calcolato avendo riguardo solo ai diritti del titolare del marchio, e pertanto sarà di norma abbastanza breve. Sarà più esteso qualora l'importatore parallelo scelga di dare il preavviso senza fornire un campione. In questo caso, sarà necessario un termine supplementare per consentire al titolare di decidere se chiedere un campione e di riceverlo.

126. A questo punto rilevo che il requisito del preavviso è stato stabilito nella sentenza Hoffmann-La Roche [73], in cui la Corte ha dichiarato che, tenuto conto dell'interesse del titolare del marchio a che il consumatore non venga indotto in errore circa la provenienza della merce, l'importatore dovrebbe avere la facoltà di vendere il prodotto nel nuovo imballaggio solo a condizione che egli ne informi preventivamente il titolare ed indichi chiaramente sul nuovo imballaggio che il prodotto è stato da lui riconfezionato.

127. Nella sentenza Bristol-Myers Squibb [74], la Corte ha dichiarato che «il titolare del marchio dev'essere previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato» e ha precisato che il preavviso dev'essere dato dall'importatore. Nella sentenza Loendersloot [75] ha ribadito tale principio formulato nello specifico contesto dei prodotti farmaceutici e ha aggiunto che anche nel più ampio contesto dei fatti di causa (rietichettatura di whisky) «gli interessi del titolare del marchio, e in particolare il suo interesse a poter combattere la contraffazione, sono sufficientemente presi in considerazione se questa persona lo avverte preventivamente della messa in vendita dei prodotti rietichettati» [76].

128. L'obbligo dell'importatore parallelo di informare il titolare del marchio prima che il prodotto riconfezionato sia messo in vendita ha precedenti solidi ed è fondato su ragioni cogenti.

73 — Citata alla nota 10, punto 12.

74 — Citata alla nota 5, punto 78, della sentenza, sintetizzata al paragrafo 42, punto 79 e dispositivo, citati al paragrafo 43.

75 — Citata alla nota 6.

76 — Punti 30, 47, 48 e 49.

129. Tuttavia, il giudice nazionale nella causa Boehringer Ingelheim nutre dubbi circa l'opportunità del preavviso nei casi in cui non si arrechi nocumento all'oggetto specifico del marchio.

130. A mio parere, il requisito del preavviso non può dipendere dalla questione se venga o meno effettivamente arrecato pregiudizio all'oggetto specifico del marchio. Come ho già rilevato, dalla giurisprudenza emerge chiaramente che la Corte considera il semplice riconfezionamento idoneo ad arrecare nocumento all'oggetto specifico del marchio. Il preavviso consente al titolare del marchio di verificare se siano effettivamente pregiudicati l'oggetto specifico o la funzione essenziale del marchio. L'abolizione del requisito del preavviso attribuirebbe all'importatore parallelo il potere di decidere in anticipo se il tipo di riconfezionamento effettuato pregiudichi effettivamente tali interessi legittimi del titolare del marchio. Ciò contrasterebbe con le chiarissime indicazioni fornite dalla Corte a partire dall'introduzione del requisito del preavviso nella sentenza Hoffmann-La Roche, la prima causa relativa al riconfezionamento, nel 1978. Non vedo alcun motivo per modificare tale giurisprudenza.

131. Né vedo motivi per discostarsi dalle chiare indicazioni fornite dalla Corte secondo cui il preavviso dev'essere dato dall'importatore parallelo. La Swingward ha sostenuto che, poiché la Medicines Control Agency (MCA) del Regno Unito informa il titolare del marchio allorché concede una licenza per un prodotto (importazione parallela), il titolare del marchio riceve sufficienti informazioni circa le importazioni parallele progettate. Non

posso ammettere tale argomento per due motivi.

132. In primo luogo, dal campione allegato alle osservazioni della Boehringer Ingelheim's risulta che una comunicazione della MCA non contiene informazioni circa le modalità secondo cui è stato riconfezionato il prodotto. Pertanto, in ogni caso tale comunicazione non può costituire un preavviso ai sensi della giurisprudenza della Corte.

133. In secondo luogo, gli importatori paralleli che operano in tutta l'Unione devono conoscere i loro obblighi e sapere come adempierli. La rispondenza ad un requisito imposto dalla Corte non può essere vincolata al quadro normativo di uno Stato membro. Un requisito secondo cui l'importatore deve avvisare il titolare del marchio è facile da applicare e da rispettare, e contribuisce pertanto all'applicazione uniforme del diritto comunitario.

134. Per quanto riguarda il termine di preavviso richiesto, è assiomatico ch'esso debba essere ragionevole. In particolare, il termine dev'essere sufficiente per consentire al titolare del marchio — che nel caso dei prodotti farmaceutici sarà di norma una grande società con vari dipartimenti, magari in più di un paese, legittimamente interessati alla questione — di valutare se il confezionamento proposto sia accettabile. Ritengo che in generale un termine compreso tra le tre e le quattro settimane sia ragionevole. Rilevo che, secondo la Boehringer Ingelheim, la British Association of Parallel Importers ha proposto un termine di tre settimane. Probabilmente possono esservi circostanze eccezionali che giustificano un termine più lungo o più breve in qualche caso particolare; se nella specie ricorra o meno un caso del genere è questione di competenza del giudice nazionale.

135. Infine, il giudice nazionale chiede quali siano le conseguenze dell'omesso preavviso. Dinanzi al giudice a quo si è sostenuto che sarebbe assurdo che il titolare di un marchio potesse bloccare le importazioni parallele in tali circostanze, giacché, anche se esiste un obbligo di preavviso, sarebbe del tutto sproporzionato consentire al titolare di un marchio di impedire l'ulteriore commercializzazione da parte degli importatori paralleli a causa dell'inosservanza di un obbligo procedurale nei casi in cui non è stato arrecato alcun pregiudizio all'oggetto specifico del marchio.

136. Tuttavia, sembra inevitabile concludere che, se un importatore parallelo non informa del riconfezionamento il titolare del marchio con ragionevole anticipo, tale riconfezionamento costituisce contraffazione. La formula adottata dalla Corte nelle sentenze Hoffmann-La Roche e Bristol-Myers Squibb dimostra ch'essa intendeva dire che dev'essere soddisfatta ciascuna delle condizioni stabilite in dette cause, compresa quella del preavviso, prima che il titolare di un marchio perda il diritto di opporsi al riconfezionamento. Si può inoltre menzionare un argomento pratico, ossia che la responsabilità della contraffazione costituisce l'unica sanzione realistica per l'importatore parallelo che abbia omesso di fornire il preavviso e l'imposizione, da parte della Corte, di un requisito senza una sanzione sarebbe del tutto inutile.

Conclusione

137. Pertanto, ritengo che le questioni sottoposte alla Corte nelle presenti cause debbano essere risolte come segue:

Nella causa C-443/99, Merck, Sharp & Dohme:

«L'art. 7, n. 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, non consente al titolare di un marchio di opporsi allo smercio di un prodotto farmaceutico immesso sul mercato con il suo marchio allorché l'importatore lo ha riconfezionato e vi ha riapposto il marchio rispettando le altre condizioni stabilite nella sentenza della Corte 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e altri (non dev'essere alterato il prodotto all'interno della confezione, devono essere indicati chiaramente il fabbricante e la provenienza, la reputazione del marchio e quella del suo titolare non devono essere compromesse da un confezionamento di cattiva qualità e il titolare del marchio dev'essere avvisato prima che il prodotto farmaceutico riconfezionato venga immesso in commercio), qualora tale riconfezionamento o riapposizione del marchio siano ragionevolmente necessari per consentire all'importatore di avere effettivamente accesso al mercato dello Stato membro d'importazione (o ad una sua parte significativa) e nella misura in cui altre modalità di riconfezionamento, meno radicali, non gli consentano di avere effettivo accesso al mercato (o ad una sua parte significativa); a tal fine occorre tenere conto non solo degli ostacoli di diritto, come i requisiti normativi imposti dallo Stato membro d'importazione, ma anche di ostacoli di fatto, compresa la resistenza dei consumatori, ad esempio nei confronti di confezioni rietichettate, tali da incidere sulla prassi in materia di prescrizione o di somministrazione».

Nella causa C-143/00, Boehringer Ingelheim e altri:

«1) Né gli artt. 28 e 30 CE né l'art. 7, n. 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, ostano a che il titolare di un marchio si avvalga dei suoi diritti per impedire all'importatore parallelo di un prodotto farmaceutico di riconfezionare tale prodotto purché tale uso dei suoi diritti non contribuisca a isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati o, altrimenti, non costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Il titolare di un marchio che si serve dei suoi diritti per impedire ad un importatore parallelo di procedere al riconfezionamento necessario, contribuisce ad un tale isolamento artificioso.

2) Il riconfezionamento è necessario qualora sia ragionevolmente richiesto per consentire all'importatore di avere effettivo accesso al mercato dello Stato membro d'importazione (o ad una sua parte significativa) e nella misura in cui altre modalità di riconfezionamento, meno radicali, non gli consentano di avere effettivo accesso al mercato (o ad una sua parte significativa); a tal fine, occorre tener conto non solo di ostacoli di diritto, come i requisiti normativi imposti dallo Stato membro d'importazione, ma anche di ostacoli di fatto, compresa la resistenza dei consumatori, ad esempio nei confronti di confezioni rietichettate, tale da incidere sulla prassi in materia di prescrizione o di somministrazione.

3) Un importatore parallelo che intenda smerciare prodotti riconfezionati recanti un marchio deve in ogni caso informare il titolare del marchio con ragionevole anticipo. In circostanze normali, può essere considerato ragionevole un termine compreso tra le tre e le quattro settimane. Un importatore parallelo che abbia omesso di informare il titolare del marchio con un ragionevole anticipo non può far valere l'art. 30 CE o l'art. 7, n. 2, della direttiva in procedimenti per contraffazione avviati nei suoi confronti».