CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CHRISTINE STIX-HACKL

presentate il 5 aprile 2001 [1]

Considerazioni introduttive

1. Le cause in esame riguardano nuovamente la problematica dell'esaurimento del diritto di marchio nelle cosiddette «reimportazioni grigie».

2. Nel detto contesto, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione delle nozioni di «consenso» e di «motivi legittimi» di cui all'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [2] (in prosieguo: la «direttiva sui marchi»). Nelle particolareggiate questioni pregiudiziali il giudice di rinvio chiede anzitutto in base a quali circostanze possa desumersi il consenso. Nella causa C-414/99 il detto giudice pone, inoltre, quesiti relativi ai «motivi legittimi» che, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi, possono ostare all'esaurimento del diritto di marchio.

3. La Corte di giustizia ha già avuto modo di pronunciarsi, in due occasioni, in merito all'art. 7 della direttiva sui marchi riguardo ad importazioni da paesi terzi. Nella sentenza Silhouette [3] la Corte ha precisato che l'art. 7, n. 1, osta a norme nazionali che prevedano l'esaurimento internazionale dei diritti di marchio. Nella sentenza Sebago [4] la Corte ha poi confermato tale orientamento, aggiungendo che gli effetti giuridici dell'esaurimento si verificano solo qualora il consenso venga dato per ogni esemplare del prodotto per il quale l'esaurimento è invocato.

4. A quanto sembra, le questioni pregiudiziali poste nella specie si fondano su un atteggiamento apertamente critico riguardo all'esclusione dell'esaurimento internazionale del diritto di marchio, conformemente a quanto previsto dalla direttiva sui marchi [5]. Tale esclusione è diretta a consentire, in linea di principio, ai titolari di marchi nello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») di opporsi alle importazioni

1 — Lingua originale: il tedesco.

2 — GU L 40, pag. 1.

3 — Sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied (Racc. pag. I-4799).

4 — Sentenza 1° luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois (Racc. pag. I-4103).

5 — V. anche l'art. 13, di identico tenore, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

nello stesso SEE di prodotti muniti del loro marchio, precedentemente già immessi in commercio al di fuori del SEE. La portata del principio dell'esaurimento nell'ambito del SEE è pertanto strettamente connessa con la nozione di consenso.

I — Fatti

Causa C-414/99

5. La ricorrente nella causa principale, la Zino Davidoff SA (in prosieguo: la «Davidoff»), è titolare dei due marchi «Cool Water» e «Davidoff Cool Water», registrati ed utilizzati nel Regno Unito per un'ampia gamma di prodotti di profumeria e cosmetici. Tali prodotti vengono fabbricati su licenza per conto della Davidoff e venduti da parte ovvero per conto della medesima sia all'interno sia all'esterno del SEE.

6. I prodotti, il loro confezionamento ed i loro segni distintivi sono identici, indipendentemente dal luogo in cui vengano venduti nel mondo.

7. I prodotti della Davidoff recano anche il numero del lotto di fabbricazione. Con tale segno identificativo si è inteso adempiere alle disposizioni della direttiva sui cosmetici 76/768/CEE [6], trasposta nel Regno Unito per mezzo del Cosmetics Products (Safety) Regulations 1996, SI 2925/1996.

8. La resistente nella causa principale, la A & G Imports Limited (in prosieguo: la «A & G») acquistava lotti di prodotti della ricorrente, originariamente immessi in commercio dalla Davidoff ovvero con il suo consenso sul mercato di Singapore.

9. La resistente importava tali lotti nella Comunità, in Inghilterra, procedendo ivi alla loro vendita. I detti prodotti si distinguevano da altri prodotti del marchio Davidoff solo per il fatto che uno degli operatori della catena distributiva dei prodotti medesimi, come si desume dagli atti della causa principale, ha cancellato ovvero rimosso, in tutto o in parte, i numeri dei lotti di fabbricazione.

10. Nel 1998 la Davidoff proponeva ricorso avverso la A & G dinanzi alla High Court of Justice (England and Wales) (Tribunale di secondo grado di Inghilterra e del Galles), sostenendo, tra l'altro, che l'importazione e la vendita in Inghilterra dei prodotti provenienti da Singapore avrebbe costituito una violazione del proprio marchio registrato.

6 — Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169).

11. La A & G deduceva che l'importazione e la vendita dovevano — ovvero avrebbero dovuto — considerarsi effettuate con il consenso della Davidoff, alla luce delle modalità con cui i prodotti erano stati immessi in commercio a Singapore dalla medesima o con il suo consenso. Quanto a tale consenso la A & G si richiamava alle disposizioni di cui agli artt. 7, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva sui marchi.

12. La Davidoff contestava di aver mai prestato il proprio consenso alle attività poste in essere dalla resistente nella causa principale ovvero che tale consenso potesse essere implicitamente desunto dal suo comportamento, facendo inoltre valere la sussistenza di motivi legittimi, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi, per opporsi all'importazione ed all'immissione in commercio dei detti prodotti. Tali motivi consisterebbero nella (parziale o totale) rimozione o cancellazione dei numeri dei lotti di fabbricazione.

13. In data 18 maggio 1999 il giudice di rinvio, ritenendo non manifestamente infondati gli argomenti dedotti dalla A & G, respingeva l'istanza con cui era stato chiesto che la causa venisse decisa in base a procedimento sommario. Il giudice medesimo rilevava che la controversia verteva su questioni fondamentali riguardanti, in particolare, il significato e gli effetti dell'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva sui marchi, questioni che appariva necessario risolvere al fine di potersi pronunciare sulla controversia con piena cognizione di causa.

14. La High Court sottoponeva pertanto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«A) Se il consenso del titolare del marchio alla immissione in commercio di prodotti nella Comunità, di cui alla direttiva, sia da interpretare nel senso che comprende il consenso dato esplicitamente o implicitamente e direttamente o indirettamente.

B) Se,

(i) nel caso in cui un titolare abbia consegnato o abbia acconsentito a che fossero consegnati ad un terzo taluni prodotti, e i diritti di quest'ultimo di commercializzarli ulteriormente siano determinati dalla legge regolatrice del contratto in base al quale egli ha acquistato i prodotti medesimi, e

(ii) nel caso in cui tali norme permettano al venditore di imporre restrizioni sull'ulteriore commercializzazione o uso dei beni da parte dell'acquirente, ma prevedano anche che, in mancanza di restrizioni, da parte o per conto del

titolare, al diritto dell'acquirente di poter ulteriormente commercializzare i prodotti, il terzo acquisti il diritto di commercializzare i prodotti in qualsiasi Stato, compresa la Comunità,

in tal caso, sempreché non siano state imposte effettive restrizioni in base a tale legge, dirette a limitare il diritto del terzo di commercializzare le merci, la direttiva debba essere interpretata nel senso che si deve ritenere che il titolare abbia acconsentito a che il terzo acquistasse in tal modo il diritto di commercializzare i beni nella Comunità.

C) Se, nel caso di risposta affermativa alla questione di cui sub B, spetti al giudice nazionale determinare se siano state comunque imposte effettive restrizioni al terzo.

D) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva sia da interpretare nel senso che i motivi legittimi del titolare per opporsi ad un'ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti comprendano ogni azione da parte di un terzo che pregiudichi sostanzialmente il valore, l'attrattiva o l'immagine del marchio o dei prodotti ad esso relativi.

E) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva sia da interpretare nel senso che i motivi legittimi facenti capo al titolare per opporsi ad un'ulteriore commercializzazione dei suoi beni includano la soppressione o la cancellazione da parte di terzi (in tutto o in parte) di qualsiasi contrassegno sui beni, qualora tale soppressione o cancellazione non possa verosimilmente causare nessun serio o sostanziale danno alla reputazione del marchio o dei relativi prodotti.

F) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva sia da interpretare nel senso che i motivi legittimi del titolare per opporsi ad un'ulteriore commercializzazione di tali prodotti includano la soppressione o la cancellazione da parte di terzi (in tutto o in parte) dei numeri dei lotti di fabbricazione sui prodotti, qualora tale soppressione o cancellazione risulti, rispetto ai relativi prodotti

(i) come una violazione di una qualsiasi norma del codice penale di uno Stato membro (escluse le norme riguardanti il marchio) ovvero

(ii) come una violazione delle disposizioni della direttiva 76/768/CEE».

Cause C-415/99 e C-416/99

15. La Levi Strauss & Co, società costituita in base al diritto dello Stato del Delaware, Stati Uniti, è titolare dei marchi «LEVI'S» e «501», registrati nel Regno Unito, tra l'altro, quali marchi per jeans.

16. La Levi Strauss (UK) Ltd., società costituita in base al diritto dell'Inghilterra e del Galles, è concessionaria della Levi Strauss & Co. per i marchi registrati riguardo alla produzione, importazione, distribuzione e vendita, tra l'altro, dei jeans Levi's 501. La detta società, che ha anche concesso licenze a diversi altri commercianti al minuto nell'ambito di un sistema di distribuzione selettivo, vende tali prodotti nel Regno Unito.

17. La Tesco Stores Ltd e la Tesco plc (in prosieguo, congiuntamente: la «Tesco») sono società costituite in base al diritto dell'Inghilterra e del Galles, ove la seconda è società madre della prima. La Tesco fa parte dei più importanti supermercati del Regno Unito con punti di vendita in tutto il paese. Nella gamma di prodotti venduti dalla Tesco figurano anche capi di abbigliamento di vario tipo.

18. La Costco (UK) Ltd, ora Costco Wholesale UK Ltd (in prosieguo: la «Costco»), anch'essa società costituita in base al diritto dell'Inghilterra e del Galles, vende nel Regno Unito numerosi articoli di marca tra cui, in particolare, capi di abbigliamento.

19. La Levi Strauss & Co. e la Levi Strauss (UK) Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Levi») si sono sempre rifiutate di vendere jeans Levi's 501 alla Tesco ed alla Costco. La Levi, inoltre, non ha acconsentito a che le due dette società operassero quali distributori autorizzati dei prodotti in questione.

20. La Tesco e la Costco acquistavano conseguentemente jeans Levi's 501 autentici, di prima qualità, da vari altri fornitori, in particolare da operatori che importavano tali pantaloni da paesi esterni al SEE. I contratti di acquisto di tali prodotti non contenevano alcuna restrizione relativa ai mercati sui quali il prodotto poteva essere smerciato. I jeans venduti dalla Tesco erano prodotti dalla Levi ovvero per conto della medesima negli Stati Uniti, in Messico o in Canada e in tali paesi erano stati inizialmente messi in vendita. Quelli acquistati dalla Costco erano parimenti prodotti negli Stati Uniti o in Messico.

21. I fornitori della Tesco e della Costco si erano procurati il detto prodotto direttamente o indirettamente presso rivenditori autorizzati negli Stati Uniti, in Canada o in Messico, e/o presso grossisti che li avevano acquistati presso c.d. «collettori», vale a dire soggetti che si recano presso vari

negozi al fine di acquistarvi il maggiore numero possibile di capi di abbigliamento alla volta per poi rivenderli a grossisti.

22. Nel 1998 la Levi aveva avviato un'azione giudiziaria contro la Tesco e la Costco dinanzi alla High Court of Justice (England and Wales), sostenendo che l'importazione e la vendita dei jeans Levi's di cui trattasi ad opera delle convenute costituisse violazione del proprio diritto di marchio.

23. La Tesco e la Costco deducono sostanzialmente di aver acquisito il diritto di disporre illimitatamente dei jeans di cui trattasi. La Levi si richiama, in risposta, alla propria politica commerciale: negli Stati Uniti ed in Canada la Levi vende i propri jeans a venditori al minuto autorizzati, i quali sarebbero obbligati, pena l'interruzione delle forniture, a vendere i jeans unicamente a consumatori finali. Nel Messico i jeans sono stati in parte venduti anche a grossisti autorizzati, subordinatamente alla condizione che non fossero esportati al di fuori del paese.

24. Ciò premesso, la High Court sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'effetto della direttiva 89/104/CEE (in prosieguo: la "direttiva") — qualora merci su cui sia apposto un marchio registrato siano state immesse in commercio in un paese extra SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso e poi importate o vendute all'interno del SEE da terzi — sia quello di attribuire al titolare del marchio il diritto di impedire tale importazione o vendita a meno che egli non vi abbia espressamente ed esplicitamente acconsentito, ovvero se tale consenso possa essere implicito.

2) Nel caso in cui la soluzione della questione sub 1) fosse nel senso che il consenso può essere implicito, se tale consenso possa essere implicito nel fatto che le merci siano state vendute dal titolare o per suo conto senza restrizioni contrattuali, vincolanti per il primo acquirente e per quelli successivi, che vietino la rivendita all'interno del SEE.

3) Qualora merci su cui sia apposto un marchio registrato siano state immesse in commercio in un paese extra SEE dal titolare del marchio,

A) in che misura sia rilevante o determinante per accertare se sussistesse o meno il consenso del titolare

all'immissione in commercio all'interno del SEE di tali merci, ai sensi della direttiva, il fatto che:

a) il soggetto che immette le merci in commercio (senza essere un rivenditore autorizzato) lo faccia con la consapevolezza di essere il legittimo proprietario delle merci, le quali non presentano alcun elemento che indichi che non possono essere messe in commercio all'interno del SEE; e/o

b) il soggetto che immette in commercio le merci (senza essere un rivenditore autorizzato) lo faccia con la consapevolezza che il titolare del marchio si oppone all'immissione in commercio di tali merci all'interno del SEE; e/o

c) il soggetto che immette in commercio le merci (senza essere un rivenditore autorizzato) lo faccia con la consapevolezza che il titolare del marchio si oppone all'immissione in commercio di tali merci da parte di chiunque non sia un rivenditore autorizzato; e/o

d) le merci siano state acquistate in paesi extra SEE presso rivenditori autorizzati i quali erano stati informati dal titolare della sua opposizione alla vendita delle merci da parte loro a scopo di rivendita, ma che non hanno imposto ai loro compratori alcuna restrizione contrattuale relativa al modo in cui si poteva disporre delle merci; e/o

e) le merci siano state acquistate in paesi extra SEE presso rivenditori autorizzati i quali erano stati informati dal titolare che dette merci dovevano essere vendute a rivenditori all'interno degli stessi paesi extra SEE e non dovevano essere vendute per l'esportazione, ma che non hanno imposto ai loro compratori alcuna restrizione contrattuale relativa al modo in cui si poteva disporre delle merci; e/o

f) il titolare abbia provveduto, o meno, a dare comunicazione a tutti i compratori successivi delle proprie merci (vale a dire quelli tra il primo acquirente dal titolare e la persona che ha

immesso in commercio le merci all'interno del SEE) della propria opposizione alla vendita delle merci a scopo di rivendita; e/o

g) il titolare abbia provveduto, o meno, ad imporre una restrizione contrattuale che vincoli legalmente il primo acquirente vietandogli la vendita a scopo di rivendita a chiunque non sia il consumatore finale.

B) Se l'accertamento se sussistesse o meno il consenso del titolare all'immissione in commercio all'interno del SEE di tali merci, ai sensi della direttiva, dipenda da elementi ulteriori o diversi e, in tal caso, da quali».

II — Contesto normativo

25. *L'art. 5* della direttiva sui marchi, nella parte rilevante ai fini della fattispecie in esame, così recita:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato (...).

(...)

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 (...) sono soddisfatte:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno (...)».

26. *L'art.* 7 della direttiva sui marchi, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», dispone quanto segue:

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

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

Conformemente all'Accordo sullo Spazio economico europeo [7] (art. 65, n. 2, in combinato disposto con l'allegato XVII, n. 4), il testo dell'art. 7, n. 1, è stato così modificato: «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 in una Parte contraente con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».

7 — GU 1994, L 1, pag. 3.

III — Analisi

27. Alla luce della particolareggiata formulazione delle questioni pregiudiziali formulate nelle cause principali, appare opportuno, ai fini di una migliore comprensione delle problematiche giuridiche fondamentali ad esse comuni, procedere al loro esame in chiave sistematica anziché in base al loro ordine di successione. Le questioni contenute nelle lettere A)-C) nella causa C-414/99 nonché tutte le questioni formulate nelle cause C-415/99 e C-416/99 riguardano la nozione del consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi. Per quanto non sia desumibile direttamente dal tenore delle questioni, ciò si ricava tuttavia dal contesto in cui sono poste in relazione alla problematica dell'esaurimento del diritto di marchio. Le questioni sub D)-F) nella causa C-414/99 attengono invece all'interpretazione dell'art. 7, n. 2. Considerato che la loro pertinenza è tuttavia subordinata alla soluzione del primo complesso di questioni, appare opportuno procedere anzitutto all'esame del medesimo.

28. Osservazioni scritte, tra cui alcune molto ampie, sono state presentate dalle parti della causa principale, dalla Germania, dalla Francia, dalla Finlandia, dall'Italia, dalla Svezia, dall'Organo di vigilanza dell'EFTA e dalla Commissione, le quali — ad eccezione della Finlandia, dell'Italia e della Svezia — sono intervenute all'udienza. Le tesi svolte dalle dette parti saranno richiamate in prosieguo solamente

laddove ciò risulti necessario ai fini della comprensione del mio ragionamento.

29. La A & G, la Tesco e la Costco (in prosieguo, congiuntamente, anche: gli «importatori paralleli») sostengono, in sintesi, un'interpretazione ampia della nozione di consenso, evidentemente al fine di poter più agevolmente derivare dalle circostanze della fattispecie l'esaurimento del diritto di marchio. La Davidoff e la Levi difendono la propria politica di distribuzione selettiva richiamandosi, essenzialmente, alla giurisprudenza della Corte. Le altre parti intervenute nel procedimento — muovendo dal principio dell'esaurimento comunitario, con posizioni peraltro differenti quanto alla necessità di un'analisi critica di tale principio sotto il profilo giuridico-politico — si esprimono principalmente sui limiti della nozione di consenso, senza peraltro concordare su un criterio chiaro.

A — *Sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi*

30. Ci si chiede se il consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi debba essere inteso quale nozione giuridica inerente al diritto nazionale ovvero al diritto comunitario.

31. Procederò anzitutto all'esame dei motivi che depongono a favore della tesi secondo cui si tratterebbe di una nozione inerente al diritto nazionale. Tali motivi possono essere raggruppati secondo differenti tematiche: negazione, in linea di principio, del potere normativo della Comunità; aspetti connessi con il diritto internazionale privato, assenza di un'armonizzazione comunitaria della disciplina in materia di contratti e di beni.

Appare pertanto opportuno procedere anzitutto all'esame del potere normativo della Comunità, per poi passare agli aspetti di diritto internazionale privato ed a quelli inerenti al diritto sostanziale.

1. Sulla rilevanza dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi relativamente al giudizio sull'esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa nell'ipotesi di importazioni da paesi terzi

32. Il governo italiano, sostenuto al riguardo da quello francese, sottolinea che, quando la prima immissione in commercio dei prodotti in questione abbia avuto luogo al di fuori del SEE ad opera dei relativi titolari dei marchi ovvero con il loro consenso, non si potrebbe verificare nel SEE un esaurimento dei diritti derivanti dal marchio in base ad una norma comunitaria. La questione se, in presenza di tali circostanze, il consenso all'immissione in commercio nel SEE possa essere presunto si ricondurrebbe alla sussistenza di un atto di disposizione di carattere negoziale, che dovrebbe essere valutata in base alla legge nazionale. In tal senso la Tesco e la Costco fanno anche valere l'esistenza di un princi-

pio di territorialità che imporrebbe alla Comunità di lasciare agli Stati membri la disciplina delle relazioni commerciali con i paesi terzi, mentre la direttiva sui marchi sarebbe diretta solamente ad instaurare ed a garantire il funzionamento del mercato interno.

33. La Corte ha già avuto modo di esprimersi su tale tesi nella menzionata sentenza Silhouette [8], in cui ha affermato che la direttiva non può essere interpretata nel senso che essa lasci agli Stati membri la possibilità di stabilire nel proprio diritto nazionale l'esaurimento del diritto conferito dal marchio per prodotti posti in commercio in paesi terzi. A tal riguardo la Corte si è essenzialmente fondata sul rilievo che la direttiva sui marchi, pur essendo stata adottata in forza dell'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), disciplina tuttavia compiutamente taluni singoli aspetti, particolarmente riguardo all'esaurimento dei diritti di marchio.

34. In tale sentenza [9] è stato affermato che gli artt. 5-7 della direttiva sui marchi contengono un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio d'impresa. La direttiva sui marchi disciplina quindi l'esaurimento dei diritti di marchio nell'ambito comunitario (esteso al SEE), a prescindere dal luogo in cui i prodotti contrassegnati da quel marchio siano stati inizialmente immessi in commercio.

35. Nella stessa sentenza la Corte rilevava inoltre che l'art. 7, anche qualora dovesse essere interpretato nel senso che esso stabilisce le conseguenze giuridiche per il caso in cui i prodotti di cui trattasi siano stati immessi in commercio al di fuori del SEE, con ciò non disciplina i rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi, «ma (...) defini[sce] i diritti di cui godono i titolari di marchi all'interno della Comunità» [10]. Il legislatore comunitario resta quindi libero di non escludere conseguenze giuridiche all'interno della Comunità anche riguardo a fattispecie che si realizzino al di fuori della Comunità ovvero del SEE, laddove ciò risulti necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva, segnatamente l'instaurazione di un mercato interno efficiente mediante il ravvicinamento comunitario delle normative in materia di tutela del marchio. L'iniziale immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi al di fuori del SEE non osta quindi all'applicabilità della direttiva sui marchi.

36. La pertinenza dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi ai fini della valutazione dell'esaurimento dei diritti di marchio in caso di importazioni parallele da paesi terzi è stata contestata — senza con ciò porre complessivamente in discussione la pertinenza della stessa direttiva sui marchi — sulla base del rilievo secondo cui un'azione per violazione del diritto di marchio dovrebbe essere valutata, in primo luogo, alla luce dell'art. 5 della direttiva sui marchi e del presupposto ivi indicato del «mancato consenso»; l'art. 7 osterebbe, invece, ad un consenso del titolare del marchio che non si estenda all'intero terri-

8 — Citata supra, nota 3, punti 20 e segg.

9 — Citata supra, nota 3, punto 25.

10 — Citata supra, nota 3, punto 29.

torio del SEE — senza peraltro andare al di là di esso.

37. Non è peraltro chiaro su quali basi debba ritenersi che il «mancato consenso» di cui all'art. 5, n. 1, non debba corrispondere specularmente al «consenso» di cui all'art. 7, n. 1. Non si ravvisano nemmeno elementi che depongano a favore di una differenziazione effettiva di tali nozioni sul piano concettuale, dato che entrambe le dette disposizioni sono collocate in un rapporto reciprocamente funzionale. Alla luce della ratio della direttiva sui marchi, l'avvocato generale Jacobs aveva rilevato già nella causa Silhouette che «l'art. 7, n. 1, costituisce una deroga rispetto ai diritti conferiti dall'art. 5, n. 1, al titolare del marchio» [11]. L'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi costituisce conseguentemente un limite ai diritti esclusivi risultanti dall'art. 5, n. 1.

38. Con ciò dovrebbe definitivamente ritenersi che, anche nell'assunto che i prodotti di cui trattasi siano stati inizialmente immessi in commercio in paesi terzi ad opera dei titolari dei rispettivi diritti di marchio ovvero con il loro consenso, non possa seriamente dubitarsi della rilevanza dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi ai fini dell'accertamento della questione se i diritti dei titolari dei marchi stessi siano o meno esauriti nel SEE. La quaestio iuris si precisa, quindi, nel senso di chiedersi se la sussistenza di un consenso, come inteso nella teoria dell'esaurimento, debba essere valutata in base alla legge nazionale ovvero al diritto comunitario.

11 — Conclusioni presentate il 29 gennaio 1998 nella causa C-355/96 (sentenza citata supra, nota 2), paragrafo 34.

2. Il consenso quale nozione giuridica nazionale

39. Qualora si intenda definire il consenso alla luce del diritto interno, occorrerà anzitutto individuare la legge nazionale in base alla quale procedere a tale interpretazione. Conseguentemente, la questione preliminare inerente al diritto internazionale privato assume rilevanza fondamentale nell'ambito di un'interpretazione della nozione di consenso sotto il profilo del diritto interno. Anche riguardo a tale questione preliminare le tesi delle parti del procedimento divergono peraltro sensibilmente.

a) L'individuazione della legge nazionale in base alla quale procedere all'interpretazione della nozione di consenso

40. Nella causa C-414/99 si muove evidentemente dal presupposto che l'interpretazione della nozione di consenso, a termini dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, debba essere operata in base alla legge

applicabile al primo contratto [12] nella catena di distribuzione. In base a tale tesi, il consenso all'immissione in commercio di cui all'art. 7, n. 1, dovrebbe conseguentemente corrispondere alla manifestazione di volontà espressa ai fini della conclusione del primo contratto. Secondo l'ordinanza di rinvio, le parti del contratto hanno pattuito l'applicazione della legge tedesca. In base ad una norma del regime probatorio della lex fori, vale a dire la legge inglese — ai sensi della quale la legge straniera si presume identica a quella inglese, qualora le parti non si siano richiamate ad un differente contenuto della legge straniera — il giudice nazionale fonda peraltro le proprie considerazioni non sulla legge contrattualmente stabilita — quella tedesca —, bensì sulla lex fori. Dalla questione pregiudiziale B nella causa C-414/99 si desume pertanto che l'esame del consenso è stato operato in base alla legge applicabile al primo contratto nella catena di distribuzione, mentre nelle cause C-415/99 e C-416/99 gli importatori paralleli sottolineano, senza essere contraddetti al riguardo, di aver acquisito la proprietà dei prodotti contrassegnati dal marchio senza alcuna efficace limitazione del loro diritto di libera disponibilità dei prodotti medesimi.

41. Resta quindi aperta la questione dell'individuazione della legge in base alla quale avrebbe dovuto essere operata l'interpretazione della nozione di consenso e dell'eventuale necessità di considerare più ordinamenti giuridici, a seconda del numero dei contratti presenti nella catena di distribuzione. La soluzione di tale questione presuppone pertanto una norma di conflitto — nazionale o comunitaria. La determinazione di una siffatta norma di conflitto presuppone peraltro, a sua volta, che la norma nazionale di trasposizione dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi sia correlata ad una norma di conflitto, vale a dire che possa essere qualificata ai sensi del diritto internazionale privato. Ciò evidenzia l'impossibilità, in mancanza di una più approfondita motivazione, di definire il consenso, a termini dell'art. 7, n. 1, con riferimento alla legge nazionale applicabile al primo contratto della catena di distribuzione.

42. Già dal tenore dell'art. 7, n. 1, emerge chiaramente che il consenso, come inteso nella direttiva sui marchi, non può essere equiparato alla dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto. Ai sensi di tale disposizione ciò che rileva, infatti, è se i prodotti siano stati «immessi in commercio (...) con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso». Peraltro, se l'immissione in commercio dei prodotti è avvenuta ad opera del titolare stesso del marchio, dovrebbe parimenti sussistere un contratto e, quindi, una corrispondente dichiarazione di volontà del titolare medesimo, ragion per cui si dovrebbe parimenti presupporre l'identità, sul piano concettuale, della dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto e di quella che determina l'esaurimento. Ove peraltro si accogliesse tale tesi, non si comprenderebbe il motivo per il quale l'art. 7, n. 1, distingue l'immissione

12 — Ai fini del presente ragionamento si deve assimilare alla nozione di «contratto», cui si fa riferimento in questa sede, qualsiasi negozio giuridico con il quale venga trasferito il potere di disporre direttamente dei prodotti contrassegnati dal marchio.

in commercio ad opera del titolare del marchio stesso da quella effettuata con il suo consenso, dato che in entrambi i casi sussisterebbe una dichiarazione di volontà del titolare del marchio. Non appare pertanto sostenibile far coincidere, in linea generale, il consenso di cui alla direttiva sui marchi con la dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto.

43. In tale impostazione la pertinenza della legge applicabile al contratto viene evidentemente desunta dalla identicità letterale — ipotizzabile sul piano puramente concettuale — tra il consenso espresso ai fini di un contratto ed il consenso espresso ai fini dell'immissione in commercio a termini della direttiva, senza peraltro esaminare, al di là dell'aspetto puramente letterale, il contenuto e la funzione del consenso previsto dall'art. 7, n. 1.

44. L'interpretazione della nozione di consenso sotto il profilo del diritto nazionale non consente, peraltro, nemmeno di eludere la questione preliminare della qualificazione, necessaria ai fini della determinazione della norma di conflitto. Tale qualificazione, anche quando debba essere operata in base alla rispettiva lex fori [13], deve ciononostante avvenire anche in considerazione della direttiva sui marchi, dato che la tutela del marchio è stata, al riguardo, oggetto di ampia armonizzazione e che, pertanto, la legge nazionale deve essere interpretata alla luce della direttiva [14]. Conseguentemente, appare imprescindibile procedere ad un'analisi critica, sotto il profilo sostanziale, della nozione di consenso, ancorché limitatamente all'ambito della questione preliminare, attinente al diritto internazionale privato, della qualificazione.

45. Quale conclusione interlocutoria si deve pertanto ritenere che un'interpretazione autonoma della nozione di consenso potrebbe comunque rivelarsi necessaria ai fini della soluzione di tale questione della qualificazione attinente al diritto internazionale privato.

46. Indipendentemente da tale considerazione, vi sono anche altri aspetti che deporrebbero in senso contrario alla tesi sostenuta dagli importatori paralleli. Oltre al motivo della rilevanza dell'autonomia contrattuale rispetto alla libertà di scelta della legge applicabile, occorrerebbe infatti parimenti esaminare, in considerazione dell'eventuale elevato numero di passaggi nella catena di distribuzione, se e, eventualmente, in presenza di quali requisiti il consenso possa essere riferito a tali ulteriori passaggi ovvero a quali di essi. Così facendo, ci si esporrebbe peraltro al rischio

13 — Batiffol, H./Lagarde, P., *Droit international privé*, vol. 1, 8ª ediz. 1994, punto 293.

14 — Giurisprudenza costante: v., ad esempio, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari e a. (Racc. pag. I-1103, punto 48): «Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare le disposizioni di una legge che — come nella causa a qua — sono state introdotte specificamente al fine di garantire la trasposizione di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8, e 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto 20)».

di «reimportare», contrariamente agli obiettivi della direttiva sui marchi [15], l'esaurimento internazionale, in quanto risulterebbe sempre possibile, in definitiva, presupporre l'esistenza del consenso.

47. Sulla base di tale premessa si deve rilevare che la tesi dedotta dagli importatori paralleli relativa alla libera scelta della legge applicabile al contratto ed alla territorialità del diritto comunitario non appare priva di somiglianza con quella sostenuta dalla resistente del procedimento principale nella causa Ingmar [16]. Quanto alla libera scelta della legge applicabile, le parti del procedimento principale oggetto della causa in esame si richiamano, infatti, particolarmente alla Convenzione 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [17].

48. La causa Ingmar verteva, sostanzialmente, sull'applicabilità della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti [18], ad un contratto di agenzia assoggettato, in base a pattuizione contrattuale, alla legge di uno Stato terzo, laddove l'agente svolgeva la propria attività in uno Stato membro, mentre l'imprenditore preponente risiedeva nello Stato terzo medesimo. Anche in tale causa sono state fatte sostanzialmente valere la libertà negoziale nella scelta della legge applicabile e la territorialità del diritto comunitario.

49. Nella relativa sentenza la Corte è giunta alla conclusione che, in presenza delle circostanze della fattispecie, la direttiva 86/653/CEE era applicabile. A tal riguardo la Corte ha anzitutto osservato che la libertà di scelta della legge applicabile è subordinata all'applicazione di norme cogenti [19], chiedendosi poi se il carattere cogente delle disposizioni costituisca una questione inerente al diritto nazionale o a quello comunitario [20]. Alla luce delle finalità di tutela, da un lato, e di armonizzazione, dall'altro, perseguite dalla direttiva, la Corte è giunta alla conclusione dell'applicabilità della detta direttiva ad agenti che operino all'interno della Comunità, a prescindere dalla sede del preponente [21].

50. Tale ragionamento può essere analogamente applicato alle controversie in esame. La direttiva sui marchi è tra l'altro diretta, da un lato, all'armonizzazione della sfera di protezione riconosciuta al marchio, dovendo peraltro favorire, dall'altro, il funzionamento del mercato interno. Da tale considerazione emerge, alla luce della sentenza Ingmar, che la tutela del marchio armonizzata a livello comunitario, che limiti l'esaurimento dei diritti di marchio a quei casi in cui i prodotti contrassegnati dal marchio siano stati immessi in commercio, nelle circostanze indicate, all'interno della Comunità ovvero del SEE, trova applicazione indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al contratto. Qualora

15 — V., al riguardo, sentenza Silhouette, citata supra, nota 3.

16 — Sentenza 9 novembre 2000, causa C-381/98, Ingmar (Racc. pag. I-9305).

17 — GU L 266, pag. 1.

18 — GU L 382, pag. 17.

19 — Citata supra, nota 16, punti 15 e 16.

20 — Citata supra, nota 16, punti 17-19.

21 — Citata supra, nota 16, punti 24 e 25.

la sussistenza dei requisiti ai fini della presunzione del consenso ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi dipendesse dalla legge applicabile al contratto, la portata della tutela del marchio resterebbe infatti subordinata a differenti ordinamenti giuridici, il che si porrebbe in contrasto con l'obiettivo di armonizzazione perseguito dalla direttiva.

51. Quale conclusione interlocutoria si deve pertanto ritenere che l'esaurimento del diritto di marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi deve essere determinato a prescindere dalla questione della legge nazionale applicabile al contratto.

52. Sulla base di tale premessa, il punto centrale della tesi degli importatori paralleli va esaminato, quanto all'aspetto sostanziale, solamente in subordine. Tale tesi solleva questioni di diritto contrattuale e di diritto reale.

b) La nozione di consenso alla luce della normativa nazionale in materia di diritto contrattuale

53. Sotto il profilo del diritto contrattuale è stata soprattutto invocata, da un lato, la mancanza di armonizzazione comunitaria della materia e, dall'altro, la necessaria unicità della nozione di consenso. In tal senso, il governo tedesco ha sottolineato che nessuna disposizione della direttiva sui marchi conterrebbe norme relative alla formazione del contratto o alla dichiarazione di volontà. Analoga impostazione è seguita dal governo svedese. L'Organo di vigilanza dell'EFTA rileva, inoltre, che un'interpretazione autonoma [22] della nozione di consenso potrebbe pregiudicare l'unicità della nozione stessa nell'ambito del diritto nazionale.

54. Tali rilievi, considerati in sé e per sé, non appaiono del tutto privi di fondamento; nel suindicato contesto non risultano peraltro sufficientemente convincenti. Essi si fondano, infatti, esclusivamente sull'identicità letterale del termine «consenso» utilizzato, da un lato, nella direttiva sui marchi e, dall'altro, negli ordinamenti nazionali [23]. Un'interpretazione di tal genere, basata unicamente sul tenore letterale e non preceduta da un'analisi teleologica, non può risultare peraltro utile.

55. A titolo di obiezione principale si deve anzitutto osservare che il governo tedesco fonda la propria tesi sulla premessa secondo cui il consenso contemplato dall'art. 7, n. 1, costituirebbe una *dichiarazione* di volontà ai sensi della teoria generale del negozio giuridico del codice civile tedesco. Tale analisi finisce per risentire in misura eccessiva delle specifiche

22 — «Autonomo» da intendersi qui ed in prosieguo nel senso di comunitario, a prescindere dalla definizione della nozione nell'ambito nazionale.

23 — V. supra, paragrafo 43.

caratteristiche del diritto nazionale: non ogni ordinamento giuridico conosce una teoria generale del negozio giuridico, teoria che potrebbe essere ricondotta anche al diritto delle obbligazioni. A prescindere da tale obiezione di natura sistematica, si deve sottolineare anche una difficoltà di carattere sostanziale: l'interpretazione della nozione di consenso quale negozio giuridico ai sensi dei singoli diritti nazionali non può rispondere all'obiettivo di armonizzazione perseguito dalla direttiva sui marchi, in quanto occorre considerare che in alcuni ordinamenti rileva non la volontà dichiarata, bensì quella interiore [24]. Risulterebbe peraltro contrario all'obiettivo di armonizzazione della direttiva sui marchi che l'ambito della tutela del marchio dipendesse in definitiva, con riguardo ai presupposti dell'esaurimento del diritto di marchio, dalle diverse soluzioni interpretative negli ordinamenti nazionali [25]. Infine, anche un'interpretazione basata esclusivamente sulla forma del consenso non riesce a spiegare il motivo per il quale l'art. 7, n. 1, distingue tra due tipi di immissione in commercio, quando proprio l'immissione in commercio ad opera del titolare del marchio stesso presuppone, a maggior ragione, il suo consenso [26].

56. La presunzione che, a livello nazionale, sussista eventualmente una nozione unitaria di consenso appare parimenti eccessivamente basata su un'accezione di diritto interno, talvolta non unitaria, della nozione medesima, senza procedere ad un'analisi sufficientemente critica del contenuto e della funzione immanenti alla nozione stessa.

57. Solo un'interpretazione sviluppata in considerazione della ratio e delle finalità della norma consente pertanto di dare una risposta che tenga debitamente conto del contenuto immanente e della funzione della nozione di consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi.

c) La nozione di consenso alla luce della normativa nazionale in materia di diritti reali

58. Gli importatori paralleli deducono inoltre argomenti fondati su considerazioni di diritto reale, sottolineando che la direttiva sui marchi non ha ad oggetto l'armonizzazione di tale settore. Da un lato, essi suggeriscono un'analogia con la riserva di proprietà fondandosi, dall'altro, particolarmente nelle cause C-415/99 e C-416/99, sulla portata dei diritti trasferiti per mezzo del consenso.

59. L'analogia con la riserva di proprietà si risolve essenzialmente nell'affermazione che in materia di diritti reali il trasferi-

24 — V., limitatamente alla Francia: Starck B./Roland H./ Boyer L., *Droit civil: — les obligations*, vol. 2: *Contrat*, 6ª ed. 1988, punto 184 con ulteriori riferimenti.

25 — V. supra, paragrafo 50.

26 — V. supra, paragrafo 42.

mento dei medesimi è subordinato a limiti, nell'interesse della certezza dei rapporti commerciali, solamente quando il titolare si sia espressamente riservato i relativi diritti. Tale analogia suggerisce, quindi, un'interpretazione restrittiva della nozione di consenso, secondo cui l'esaurimento sarebbe escluso solamente qualora il titolare del marchio si sia preliminarmente riservato espressamente i propri diritti derivanti dal marchio stesso.

60. Tale analogia non appare peraltro convincente: il consenso all'immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal marchio non riguarda il trasferimento del diritto di marchio, bensì il suo esercizio. Ove si seguisse la tesi dell'analogia, il diritto di marchio perderebbe il suo carattere di esclusività: il suo esercizio verrebbe infatti subordinato alla condizione della pattuizione di una proroga della clausola di riservato dominio. Ciò premesso, l'esigenza di contrassegnare i prodotti in questione, sostenuta dagli importatori paralleli, pur apparendo coerente, risulta, alla luce delle suesposte considerazioni, estranea al sistema. Peraltro, anche a voler ammettere la correttezza di tale impostazione, l'attuazione pratica di una «riserva di marchio», nel senso di una sua riconoscibilità permanente appare ben difficilmente possibile, sia in considerazione della possibilità di un riconfezionamento — ad esempio, nel caso di prodotti cosmetici — sia in considerazione della natura dei prodotti — come nel caso dei jeans oggetto della controversia —, cosicché tale impostazione porterebbe in definitiva, praticamente sempre, a presumere un consenso da parte del titolare del marchio risolvendosi, in tal modo, in un ritorno all'esaurimento internazionale.

61. La tesi sostenuta dagli importatori paralleli trascura inoltre il fatto che il verificarsi dell'esaurimento non può essere sottratto, ex contractu, alle condizioni cui è subordinato. L'esaurimento costituisce una conseguenza giuridica collegata alla sussistenza — oggettiva — di elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra il «consenso» in questione.

62. Le considerazioni relative alla tutela dell'ultimo distributore appaiono altrettanto poco convincenti. Questi non ottiene il diritto di marchio in sé; dubbio è solamente se possa sfruttare i prodotti contrassegnati dal marchio. Solo in questo contesto può sorgere la questione della tutela dell'affidamento.

63. Infine, gli argomenti relativi alla tutela della proprietà ed alla libertà di espressione non appaiono effettivamente solidi. È pur vero che il diritto di proprietà e la libertà di manifestazione del pensiero appartengono, quali libertà fondamentali, ai principi fondamentali del diritto comunitario. Dato che essi devono essere valutati, secondo costante giurisprudenza, anche in considerazione della loro funzione sociale, non può escludersi che il loro esercizio venga soggetto a restrizioni, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un inter-

vento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti [27]. Non si ravvisano elementi in base ai quali si possa ritenere che la direttiva sui marchi, volta a garantire l'efficienza del mercato interno, realizzi una siffatta violazione del principio di proporzionalità.

d) Conclusione interlocutoria

64. Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il tentativo di interpretare la nozione di consenso quale nozione di diritto nazionale non conduce ad alcuna soluzione soddisfacente. Resta, anzitutto, incerta quale legge nazionale dovrebbe trovare applicazione. La soluzione di tale questione presuppone, infatti, la qualificazione, sotto il profilo del diritto internazionale privato, dell'esaurimento dal punto di vista della lex fori, in considerazione del tenore letterale e degli obiettivi della direttiva sui marchi, ragion per cui appare indispensabile stabilire il pertinente contenuto della direttiva. Si deve inoltre rilevare che la mancata armonizzazione comunitaria delle normative sul diritto contrattuale e sui diritti reali non osta ad un'interpretazione comunitaria della nozione di consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi.

27 — V., segnatamente, sentenza 28 aprile 1998, causa C-200/96, Metronome Musik (Racc. pag. I-1953, punto 21), relativa all'analoga questione della compatibilità di un diritto esclusivo derivato dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), con il diritto al libero esercizio di attività professionali e con il diritto di proprietà.

65. Ciò premesso, occorrerebbe quindi procedere all'esame del significato del consenso di cui all'art. 7, n. 1, sulla base del diritto comunitario.

3. Il consenso quale nozione giuridica comunitaria

66. Anche qualora si ammettesse la correttezza delle tesi dei sostenitori dell'interpretazione della nozione di consenso sotto il profilo del diritto nazionale, tale interpretazione non consente, come già illustrato, di determinare il significato di tale nozione in misura sufficientemente chiara. Ci si chiede, pertanto, in qual misura potrebbe risultare utile a tal fine un'interpretazione autonoma della nozione di consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi.

a) Il tenore letterale della disposizione

67. Nell'ambito dell'esame di un'interpretazione basata sul tenore letterale della nozione di cui trattasi, si è già visto come il consenso non possa corrispondere unicamente alla dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto, dato che tale interpretazione non terrebbe sufficientemente conto della distinzione tra immissione in commercio ad opera del titolare del

marchio e immissione in commercio con il suo consenso, ai sensi dell'art. 7, n. 1 [28]. Nessuna conclusione può essere inoltre tratta dalla mera identicità di tenore letterale tra la nozione di consenso in esame ed una nozione di consenso di diritto nazionale. Occorre pertanto procedere all'esame dell'origine, della collocazione sistematica nonché delle finalità e della ratio della disposizione de qua.

b) Origine del requisito del consenso nel principio dell'esaurimento

68. Riguardo ai diritti di marchio, il principio dell'esaurimento, di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, si riconduce alla giurisprudenza della Corte relativa alla compatibilità dell'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale — e quindi, anche dei diritti di marchio — con la libera circolazione delle merci. Secondo la sentenza della Corte nella causa Deutsche Grammophon, «il fabbricante di riproduzioni sonore che si vale del diritto esclusivo di metterle in commercio — diritto attribuitogli dalle leggi di uno Stato membro — onde vietare la messa in circolazione in questo Stato di prodotti *da lui stesso (o col suo consenso) smerciati in un altro Stato membro*, adducendo come unico motivo che la messa in commercio non è avvenuta nel territorio del primo Stato membro, agisce in modo incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nel mercato comune» [29] (il corsivo è mio).

69. In successive sentenze la Corte non si è più fondata sulla vendita, bensì sull'immissione in commercio dei prodotti: in tal senso, nella sentenza Centrafarm e a./ Winthrop, la Corte ha affermato che è incompatibile con il Trattato CE «l'esercizio, da parte del titolare di un marchio, della facoltà — attribuitagli dal diritto di uno Stato membro — di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto contrassegnato dal marchio e *posto in commercio* in un altro Stato membro dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso» [30] (il corsivo è mio). In tale contesto la Corte si è fondata essenzialmente sul rilievo secondo cui il titolare del marchio avrebbe altrimenti la possibilità «d'isolare i mercati nazionali e di mettere così in atto una restrizione degli scambi fra gli Stati membri, senza che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, il diritto esclusivo derivante dalla titolarità del marchio» [31].

70. Tale giurisprudenza ha in tal modo ampliato, riguardo ai diritti di marchio, i limiti dell'esaurimento nel senso che il consenso all'immissione in commercio non poteva più riferirsi meramente al territorio di uno Stato membro, bensì all'intero territorio della Comunità.

28 — V. supra, paragrafo 42.

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

30 — Sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74 (Racc. pag. 1183, n. 1 del dispositivo).

31 — Citata supra, nota 30, punti 9-11.

71. L'utilizzazione della nozione di consenso in giurisprudenza non è stata peraltro inizialmente uniforme: nelle proprie conclusioni relative alla causa Deutsche Grammophon [32], l'avvocato generale Roemer fece riferimento alle merci «messe in circolazione in un altro Stato membro ad opera del produttore stesso *o da un'impresa da questi dipendente*» (il corsivo è mio). La sentenza della Corte sostituisce peraltro tale criterio della dipendenza, cui sembrava far riferimento la questione pregiudiziale, con quello del consenso.

72. La sentenza nella causa Keurkoop [33] contiene una formulazione intermedia. In tale sentenza assume, infatti, rilievo la circostanza se il prodotto di cui trattasi sia stato «legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro [dal titolare di un diritto di proprietà industriale e commerciale] stesso, col suo consenso *o* da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica» [34] (il corsivo è mio).

73. Già da tali formulazioni emerge con chiarezza che la nozione di consenso non si riferisce affatto, nell'ambito della teoria dell'esaurimento della Corte, alla manifestazione di volontà del titolare del marchio diretta al trasferimento, bensì piuttosto alla questione della imputabilità della vendita — ovvero dell'immissione in commercio — dei prodotti contrassegnati dal marchio [35]. Non si discute della rilevanza, ai fini della valutazione della possibilità di far valere i diritti di marchio, del consenso al trasferimento del potere di disporre del prodotto contrassegnato dal marchio, bensì piuttosto dell'accertamento se l'immissione in commercio dei prodotti in questione nel SEE possa essere imputata al titolare del marchio. Conseguentemente, la distinzione tra immissione in commercio ad opera del titolare stesso del marchio ovvero con il consenso di questi sta a significare che l'immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi è stata effettuata dal titolare medesimo ovvero che essa può essergli imputata riguardo al verificarsi delle conseguenze giuridiche dell'esaurimento. L'interpretazione comunitaria della nozione di consenso deve pertanto vertere sulla ricerca di criteri di imputazione.

74. In tale contesto, facendo richiamo alla giurisprudenza nazionale citata dall'avvocato generale Roemer nella causa Deutsche Grammophon [36] nonché alle considerazioni svolte dall'avvocato generale Trabucchi nelle conclusioni relative alle due cause Centrafarm [37], il consenso potrebbe esser anche inteso nel senso che esso indichi la legittimazione all'immissione in commercio. Secondo tale tesi, il titolare del marchio potrebbe far valere i propri diritti di marchio all'atto della prima immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi nella

32 — Conclusioni presentate il 28 aprile 1971 (sentenza citata supra, nota 29), punto 1 della conclusione.

33 — Sentenza 14 settembre 1982, causa 144/81 (Racc. pag. 2853).

34 — Citata supra, nota 33, punto 25.

35 — V., in tal senso, anche sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (Racc. pag. I-2789, punto 43): «Il consenso implicito in ogni cessione non è quello necessario per far valere l'esaurimento del diritto».

36 — Citata supra, nota 29, pag. 506.

37 — Conclusioni presentate il 18 settembre 1974 (sentenze 31 ottobre 1974, cause riunite 15/74 e 16/74, Centrafarm e a./Sterling Drug e Centrafarm e a./Winthrop, Racc. pagg. 1147 e 1183).

Comunità o nel SEE solamente quando la sua precedente condotta non potesse essere interpretata, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, nel senso che avesse indotto o quanto meno acconsentito all'immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal marchio ad opera di terzi.

75. Si può soprassedere, in questa sede, a procedere all'individuazione dei criteri di imputazione in base ai quali definire il contenuto della nozione di consenso: la relativa risposta deve, infatti, tener conto della ratio e degli obiettivi della norma comunitaria. Quel che occorre ora tener fermo è solamente che la nozione di consenso possiede un contenuto oggettivo, contenuto che dovrà essere in prosieguo definito.

76. Si deve rilevare, inoltre, che l'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi rispecchia la giurisprudenza della Corte relativa al rapporto tra l'esercizio di diritti relativi alla proprietà intellettuale e la libera circolazione dei beni. A tal riguardo la Corte ha osservato che la formulazione dell'art. 7, n. 1, corrisponde ai termini «usati dalla Corte nelle sentenze che, interpretando gli artt. 30 e 36 del Trattato, hanno riconosciuto in diritto comunitario il principio dell'esaurimento del marchio» [38]. Ciò non significa ovviamente che l'art. 7, n. 1, abbia codificato la relativa giurisprudenza, dato che la sfera di applicazione di tale disposizione va al di là del commercio intracomunitario.

77. In tal senso la Corte ha precisato nella sentenza Sebago che «adottando l'art. 7 della direttiva, che limita l'esaurimento del diritto conferito dal marchio al caso in cui i prodotti contrassegnati dallo stesso siano stati posti in commercio nella Comunità (nel SEE, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE), il legislatore comunitario ha precisato che l'immissione sul mercato al di fuori di tale territorio non esaurisce il diritto del titolare di impedire l'importazione di tali prodotti effettuata senza il suo consenso e di controllare così la prima immissione sul mercato nella Comunità (nel SEE, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE) dei prodotti contrassegnati dal marchio» [39].

78. Tale rilievo è importante, in quanto si accosta alla distinzione tra fattispecie intracomunitarie (ivi compresa l'area SEE) e fattispecie extracomunitarie. Una siffatta distinzione appare di importanza fondamentale nelle cause in esame, in quanto definisce la portata dei principi di ponderazione elaborati dalla Corte. Quando si tratti di fattispecie intracomunitarie possono essere applicati per analogia i principi elaborati dalla relativa giurisprudenza riguardo agli artt. 30 e 36 del Trattato CE, mentre le fattispecie inerenti al commercio con Stati terzi ricadono nella sfera

38 — Sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457, punto 31).

39 — Citata supra, nota 4, punto 21.

di applicazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, solamente in quanto quest'ultima ha ampiamente armonizzato, negli Stati membri, l'ambito della tutela del marchio riguardo al principio dell'esaurimento. Pertanto, la tesi degli importatori paralleli relativa alla necessità di un'interpretazione della direttiva sui marchi alla luce delle pertinenti disposizioni di diritto primario non appare priva di aspetti problematici. Gli importatori paralleli si richiamano alla giurisprudenza della Corte secondo cui gli artt. 28 CE-30 CE non distinguono in base all'origine della merce [40] e sostengono che l'esaurimento sul territorio comunitario [41] condurrebbe, conseguentemente, ad una differenziazione inammissibile. Tale tesi trascura, peraltro, il fatto che l'armonizzazione comunitaria della tutela del marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 1, produce effetti che non si limitano al commercio intracomunitario; l'applicazione del principio dell'esaurimento comunitario alle merci che siano state inizialmente immesse in commercio al di fuori del SEE resta irrilevante rispetto alla libertà di circolazione delle merci all'interno della Comunità.

79. Da tutte le suesposte considerazioni emerge già che il consenso del titolare del marchio all'immissione in commercio nel SEE dei prodotti contrassegnati dal marchio stesso è connesso alla condizione che il titolare abbia disposto ovvero abbia potuto disporre della facoltà di esercitare i propri diritti esclusivi nel SEE. Ciò appare confermato dal ruolo espressamente attribuito al principio dell'esaurimento internazionale nell'ambito dei lavori preparatori della direttiva [42]. Tale conclusione necessita ora un esame più approfondito alla luce della ratio e della finalità del principio dell'esaurimento.

c) L'interpretazione teleologica

80. Negli ordinamenti nazionali il principio dell'esaurimento si fonda sulla compensazione degli interessi nel conflitto tra esclusività del diritto di marchio ed esigenze di circolazione delle merci, con particolare riguardo alla successiva rivendita delle merci di cui trattasi nell'ambito di una catena di distribuzione. Nel caso dell'importazione parallela di prodotti originali la questione non verte, infatti, tanto sull'inganno relativo all'origine o autenticità dei prodotti stessi, quanto piuttosto sull'illecito sfruttamento della reputazione goduta dal marchio. Per effetto della compensazione degli interessi, il diritto di intervento del titolare del marchio viene limitato, nel senso che questi non può opporsi alla successiva rivendita delle merci in questione, qualora abbia potuto far sufficientemente valere i propri diritti all'atto della prima immissione in commercio [43]. Il principio dell'esaurimento deve pertanto impedire che i poteri di controllo

40 — Con particolare richiamo alla sentenza 7 novembre 1989, causa 125/88, Nijman (Racc. pag. 3533, punto 11).

41 — Ai fini della tesi qui svolta, per esaurimento comunitario deve intendersi l'esaurimento nella Comunità e nel SEE.

42 — V. in proposito le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Silhouette (citata supra, nota 3), paragrafo 32.

43 — V. Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 1998, par. 24, n. 5, riguardo alle finalità della codificazione tedesca del principio dell'esaurimento.

attribuiti al titolare del marchio pregiudichino gli scambi commerciali in misura sproporzionata [44].

81. La configurazione nel diritto comunitario del principio dell'esaurimento, nei termini in cui è sancito nell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, è parimenti ispirata alla compensazione degli interessi tra la tutela dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e le esigenze della libera circolazione dei beni. L'esaurimento nel territorio comunitario è volto ad impedire, conformemente all'idea fondamentale del mercato interno risultante dal Trattato, che l'esercizio dei diritti di marchio produca restrizioni agli scambi commerciali tra gli Stati membri.

82. La giurisprudenza elaborata dalla Corte in materia [45] riguardava l'ammissibilità di importazioni parallele da altri Stati membri alla luce degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, rispettivamente, artt. 28 CE e 30 CE). Quale criterio fondamentale di ponderazione la Corte rilevava che l'art. 36 del Trattato CE consentiva restrizioni alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune solamente laddove «appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale. 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 dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante l'utilizzazione abusiva di questo» [46]. In esito a tale ponderazione la Corte rilevava quindi che non è consentito di far valere il diritto di esclusiva nel caso di importazioni parallele all'interno della Comunità ad opera di terzi indipendenti ai fini della tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico del diritto di marchio, qualora il prodotto in questione «sia stato regolarmente venduto, sul mercato dello Stato membro» dal quale esso viene importato, «dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso» [47], non potendosi in tal caso parlare di abuso o di violazione del diritto di marchio.

83. Quanto alle importazioni parallele da Stati terzi, occorre peraltro verificare se tali considerazioni possano essere direttamente traslate ai fini dell'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, laddove le importazioni parallele da Stati terzi non incidano sulla libera circolazione delle merci [48]. È stato già sottolineato [49] come, ai fini di tale valutazione, occorra fare riferimento all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi — e quindi al principio

44 — In tal senso v. già le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nelle cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93 (sentenza citata, nota 38), paragrafo 60.

45 — V. sentenze nelle cause Deutsche Grammophon (citata supra, nota 29), Centrafarm/Sterling Drug, nonché Centrafarm/Winthrop (citate supra, nota 37) e Keurkoop (citata supra, nota 33).

46 — V. sentenza nella causa Centrafarm/Winthrop (citata supra, nota 30), punti 7 e seguente.

47 — Citata supra, nota 30, punti 9-11.

48 — Esprime dubbi in proposito l'avvocato generale Jacobs nelle proprie conclusioni nella causa Silhouette (sentenza citata supra, nota 3), paragrafi 49 e seguente, in cui si richiama la sentenza 15 giugno 1976, causa 51/75, EMI Records (Racc. pag. 811).

49 — V. supra, paragrafi 33 e segg.

dell'esaurimento nel territorio comunitario —, in quanto l'armonizzazione completa a livello comunitario delle normative degli Stati membri, in tal modo realizzata, si riflette sui rapporti commerciali esterni. Quando però si sostiene che l'art. 7 della direttiva sui marchi debba essere interpretato come l'art. 30 CE, anche riguardo alle importazioni parallele da Stati terzi, dato che «l'art. 7 della direttiva, al pari dell'art. 36 del Trattato, mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio con quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune» [50], l'argomento non appare convincente, posto che, nel caso di importazioni parallele da Stati terzi, l'obiettivo dell'art. 7 non può consistere nel conciliare gli interessi relativi alla tutela del marchio con quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune — in questo caso non pregiudicati.

84. Un'applicazione indiscriminata dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi agli scambi commerciali intracomunitari, da un lato, ed a quelli con gli Stati terzi, dall'altro, non terrebbe in debito conto le diversità delle rispettive situazioni di partenza: nelle importazioni parallele intracomunitarie il trasferimento del potere di disporre dei prodotti contrassegnati dal marchio e l'immissione in commercio dei prodotti medesimi all'interno del SEE coincidono, al contrario di quanto accade, invece, nelle importazioni parallele da Stati terzi verso la Comunità. Ne derivano necessariamente possibilità diverse di politica commerciale, di cui occorre tener conto nell'ambito di una compensazione tra gli interessi attinenti alla tutela del marchio e quelli connessi alla circolazione delle merci.

85. Ne consegue che, ancorché la giurisprudenza della Corte sulla compatibilità dell'esercizio dei diritti relativi alla proprietà intellettuale con le libertà fondamentali non sia direttamente trasferibile nel caso in esame, deve tenersi conto delle valutazioni sulle quali essa si fonda. A questo punto deve peraltro sottolinearsi che non è il punto di partenza della ponderazione — vale a dire l'oggetto specifico del diritto di marchio — che dipende dal luogo della prima immissione in commercio, bensì gli interessi da ponderare.

86. Sullo specifico oggetto del diritto di marchio l'avvocato generale Jacobs ha rilevato quanto segue nelle sue conclusioni relative alle cause riunite Bristol-Meyers Squibb [51]:

«Tutti i sistemi giuridici avanzati riconoscono agli operatori commerciali il diritto di utilizzare taluni segni e simboli distintivi per caratterizzare la propria merce. Tale tutela è preordinata: a) a consentire agli operatori commerciali di tutelare la reputazione della propria merce e di evitare lo

50 — Sentenza 12 ottobre 1999, causa C-379/97, Upjohn (Racc. pag. I-6927, punto 30), in cui si rinvia alla sentenza nella causa Bristol-Myers Squibb e a. (citata supra, nota 38, punto 40).

51 — Citate supra, nota 38, paragrafo 72.

sfruttamento abusivo del proprio avviamento da parte di concorrenti senza scrupoli, che potrebbero altrimenti cadere nella tentazione di spacciare la propria merce per merce di un altro operatore commerciale che goda di una solida reputazione e b) a consentire ai consumatori di effettuare scelte di acquisto oculate, forti della supposizione che merci vendute con lo stesso nome provengano dalla stessa fonte e posseggano, in circostanze normali, qualità uniforme. Pertanto, la normativa in materia di marchio mira alla tutela degli interessi non solo del titolare del marchio bensì anche del consumatore. Sotto il profilo della tutela degli interessi del titolare del marchio, autorizzandolo a impedire ai concorrenti di trarre iniquo vantaggio dalla propria reputazione commerciale, i diritti di esclusiva conferiti al titolare costituiscono, nel linguaggio della giurisprudenza della Corte, l'oggetto specifico del diritto conferito dal marchio. Sotto il profilo della tutela degli interessi dei consumatori, in quanto garanzia del fatto che tutte le merci contrassegnate da un certo marchio hanno la stessa origine commerciale, siamo nell'ambito, secondo la terminologia della Corte, della funzione essenziale del marchio. Questi due aspetti della tutela del marchio sono ovviamente le due facce della stessa medaglia».

87. Conseguentemente, ai sensi della menzionata [52] giurisprudenza relativa al commercio intracomunitario, il richiamo ai diritti di marchio in base all'art. 30 CE è ammissibile unicamente quando il titolare miri in tal modo alla tutela dei diritti di esclusiva derivanti dal marchio medesimo. In tali diritti di esclusiva rientra peraltro anche il diritto «di decidere liberamente il modo in cui porre in commercio il proprio prodotto» [53]. Il consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi si riferisce pertanto a tale diritto esclusivo di determinare con la massima autonomia possibile la propria politica commerciale: il riferimento al diritto di marchio al fine di opporsi alle importazioni parallele è ammissibile solamente quando il titolare del marchio non si sia ancora avvalso o potuto avvalere del proprio diritto esclusivo di determinazione della propria politica commerciale nell'ambito del SEE. Alla luce delle valutazioni sulle quali si fonda l'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, i diritti del titolare del marchio sarebbero invece esauriti in caso di importazioni parallele da Stati terzi, qualora abbia o avrebbe potuto controllare l'immissione in commercio dei relativi prodotti nel SEE.

Nel caso di importazioni parallele di prodotti di marca senza trasformazione degli stessi, la questione non verte sull'origine dei prodotti — nelle cause in esame l'autenticità dei prodotti in questione non era nemmeno controversa —, bensì piuttosto sulla possibilità riservata al titolare del marchio di esercitare il proprio diritto di esclusiva nell'ambito del SEE.

88. Appare pertanto necessario approfondire il criterio del controllo della politica commerciale. Nella sentenza 22 giugno

52 — Sentenze nelle cause Deutsche Grammophon (citata supra, nota 29), Centrafarm/Sterling Drug, nonché Centrafarm/Winthrop (citate supra, nota 37) e Keurkoop (citata supra, nota 33).

53 — Sentenza 9 luglio 1985, causa 19/84, Pharmon/Hoechst (Racc. pag. 2281, punto 25).

1994, causa IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, la Corte si è pronunciata in ordine al commercio intracomunitario nei seguenti termini:

«Questo principio detto dell'esaurimento si applica quando il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nello Stato di esportazione sono identici ovvero quando, pur essendo persone distinte, sono collegati economicamente. Vi rientrano diverse situazioni: prodotti distribuiti dalla stessa impresa o su licenza della stessa ovvero da una società capogruppo o da una sua controllata ovvero ancora da un concessionario esclusivo» [54].

89. Il principio dell'esaurimento — inteso quale limite ai diritti di marchio — deve essere quindi interpretato restrittivamente ed il consenso ai fini dell'esaurimento dei diritti di marchio nel commercio intracomunitario deve essere presunto quando il titolare del marchio ed il distributore dei prodotti [55] contrassegnati dal marchio medesimo siano economicamente collegati. Tale criterio appare peraltro molto generico e potrebbe essere eventualmente anche inteso nel senso che ricomprenda il rapporto tra il titolare del marchio e l'acquirente dei prodotti contrassegnati dal marchio medesimo. Per quanto riguarda le importazioni parallele da Stati terzi, tale criterio appare pertanto anche di scarso ausilio, in quanto in tali casi l'immissione in commercio nel SEE avviene di regola — ad opera di un terzo — solo in un momento successivo della catena di distribuzione. Risulterebbe però poco convincente escludere la possibilità, in linea di principio, di un esaurimento del diritto di marchio unicamente in base al rilievo della — eventuale — indipendenza dell'importatore parallelo.

90. Nella sentenza Sebago [56], la Corte si è invece fondata in modo decisivo sulla possibilità per il titolare del marchio «di controllare così la prima immissione sul mercato nella Comunità (nel SEE, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE) dei prodotti contrassegnati dal marchio». La Commissione osserva al riguardo che resterebbe esclusa in tal modo l'immissione in commercio ad opera di una società madre o di una società controllata e che potrebbe essere fonte di equivoco riguardo all'immissione in commercio ad opera di un concessionario, dato che il titolare del marchio non controlla direttamente la commercializzazione ad opera del concessionario medesimo.

91. Alla luce della ratio e della finalità della nozione di consenso precedentemente illustrate, si deve ritenere che tanto il profilo del collegamento economico quanto quello del controllo si riferiscono, in definitiva, allo stesso criterio, vale a dire il controllo sulla prima immissione in commercio nel SEE. Il controllo su cui si fonda la sentenza Sebago non costituisce un controllo diretto, bensì piuttosto la possibilità di determi-

54 — Citata nella nota 35, punto 34.

55 — Un importatore parallelo indipendente non è titolare del relativo marchio, ragion per cui, già per tale motivo, la formula di cui alla sentenza IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger appare trasferibile solo limitatamente.

56 — Citata supra, nota 4, punto 21.

nare, realizzare e sorvegliare i canali di distribuzione. Così inteso, il criterio del controllo ben ricomprende sia la commercializzazione realizzata con mezzi propri dell'impresa sia quella ad opera del concessionario.

92. A questo punto si deve sottolineare, ai sensi della sentenza Merckx e Beecham [57], che decisivo non è l'effettivo esercizio, bensì la mera possibilità dell'esercizio del diritto, poiché, ragionando diversamente, il titolare del marchio potrebbe invocare i propri diritti anche successivamente alla prima immissione in commercio dei relativi prodotti nel SEE, ad esempio in caso di importazione dei prodotti stessi attraverso uno Stato membro in cui non sussista tutela del marchio.

93. Il consenso all'immissione in commercio dei prodotti non può essere quindi presunto qualora il titolare del marchio non abbia avuto la possibilità di controllare la prima immissione in commercio nel SEE dei prodotti contrassegnati dal marchio [58].

94. La questione se la casistica indicata nella sentenza IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger debba intendersi esaustiva — ragion per cui la presunzione dell'esaurimento dovrebbe essere conseguentemente esclusa in ogni altro caso — può essere accantonata in questa sede, a fronte dell'elevato numero — correttamente sottolineato dalla Commissione — di differenti fattispecie possibili.

95. In considerazione delle differenti situazioni di partenza, l'applicazione analogica del principio affermato nella sentenza IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger ai casi di importazioni parallele da Stati terzi appare problematica proprio in quanto, nella specie [59], la prima effettiva immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi non coincide con la prima immissione in commercio nel SEE. Infatti, in casi di tal genere l'importatore parallelo non è, di regola, in alcun modo collegato al titolare del marchio. Da ciò, peraltro, non discende necessariamente che l'esaurimento del diritto di marchio debba essere sempre escluso in caso di importazioni parallele da Stati terzi laddove, in tali ipotesi, il titolare del marchio non abbia infatti ancora avuto o potuto avere la possibilità di far valere il proprio diritto di esclusiva nel SEE. In considerazione della ratio e degli scopi del principio dell'esaurimento occorre piuttosto procedere ad un contemperamento tra le esigenze inerenti alla circolazione dei beni e quelle attinenti alla tutela del marchio analizzando se, in considerazione di tutte le circostanze della fattispecie, la condotta del titolare del marchio sia stata tale da non far sorgere nei successivi acquirenti un maggiore affidamento nel senso che egli avrebbe rinunciato a far valere il proprio diritto di marchio all'atto della prima immissione in commercio nel SEE.

57 — Sentenza 5 dicembre 1996, cause riunite C-267/95 e C-268/95 (Racc. pag. I-6285).

58 — Ai sensi della sentenza Pharmon/Hoechst (citata alla nota 53), il principio dell'esaurimento non trova applicazione in caso di licenze obbligatorie.

59 — V. supra, paragrafo 84.

96. In tale contesto resta peraltro da considerare la scelta di fondo politico-giuridica sottesa agli artt. 5 e 7 della direttiva sui marchi, in base alla quale, in caso di importazioni parallele da Stati terzi, il titolare del marchio deve poter far valere i propri diritti di marchio, in linea di principio, all'atto della prima immissione in commercio nel SEE, a prescindere dalla circostanza se i prodotti di cui trattasi siano stati immessi in commercio in Stati terzi ad opera del titolare stesso ovvero con il suo consenso, laddove in tal modo non abbia controllato o potuto controllare la prima immissione in commercio nel SEE.

97. Si deve tenere parimenti conto della compensazione degli interessi sulla quale si fonda il principio dell'esaurimento, compensazione in base alla quale, in considerazione degli interessi inerenti alla circolazione dei beni, l'esercizio del diritto di marchio non deve eccedere la misura necessaria alla salvaguardia dei diritti che ne costituiscono l'oggetto specifico.

98. Il titolare del marchio, qualora perda il potere di disporre dei prodotti in questione anteriormente alla loro prima immissione in commercio nel SEE, come nel caso delle importazioni parallele da Stati terzi, cercherà probabilmente di controllarne la vendita già al momento della loro prima effettiva immissione in commercio, ad esempio mediante divieti di rivendita, restrizioni territoriali al diritto dell'acquirente di disporre delle merci, divieti di esportazione e via discorrendo. Tali misure di politica commerciale del titolare del marchio possono generare nelle altre controparti contrattuali, a seconda della loro configurazione, un affidamento meritevole di tutela. Tale affidamento nei rapporti giuridici dovrebbe esser preso in considerazione nell'ambito del necessario contemperamento tra gli interessi connessi alla tutela del marchio e le esigenze inerenti agli scambi commerciali nel senso che, in casi di tal genere, deve essere sì consentito, in base al principio dell'esaurimento comunitario, di far valere i diritti di marchio, ma non può essere invece consentito al titolare del marchio, così facendo, di porsi in contrasto con il proprio stesso comportamento in occasione della prima effettiva immissione in commercio dei prodotti.

99. In caso di importazioni parallele da Stati terzi, oggetto del consenso del titolare del marchio all'immissione in commercio dei relativi prodotti nel SEE è pertanto la rinuncia, da parte del medesimo, al proprio diritto esclusivo di controllo della politica commerciale nell'ambito del SEE. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce dei menzionati aspetti della normativa comunitaria, se il comportamento del titolare del marchio possa essere inteso, in considerazione di tutte le circostanze della fattispecie, come una rinuncia in tal senso.

100. Il risultato di tale verifica dovrebbe essere poi adeguato al principio dell'esaurimento comunitario sancito dall'art. 7,

n. 1, della direttiva sui marchi, nel senso che al titolare del marchio non dovrebbe essere reso praticamente impossibile, per effetto dell'applicazione di un metro eccessivamente ridotto quanto alla volontà di rinuncia, di far valere il proprio diritto di esclusiva all'atto della prima immissione in commercio nella Comunità ovvero nel SEE. Appare quindi parimenti necessario esaminare le c.d. «forme di consenso presunto».

102. Alla luce della suggerita interpretazione della nozione di consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, l'esame delle relative questioni si pone in posizione di subordine. Meritevole di approfondimento appare tuttavia soprattutto la tesi della Commissione in ordine alla rilevanza del n. 2 di tale disposizione, in quanto attinente ad una questione fondamentale di ordine sistematico.

B — *In ordine all'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi*

103. A parere della Commissione, l'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi non sarebbe, infatti, applicabile alla fattispecie oggetto della causa principale, in quanto difetterebbe l'«ulteriore commercializzazione» ai sensi della detta disposizione, la quale presupporrebbe che il titolare del marchio abbia prestato il proprio consenso all'immissione in commercio nel SEE. L'art. 7, n. 2, non potrebbe essere utilizzato al fine di opporsi alla prima immissione in commercio nel SEE.

101. Nella causa C-414/99 si chiede alla Corte di pronunciarsi anche in ordine all'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi. Nell'ipotesi in cui la Davidoff dovesse essere considerata come se i propri diritti di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi fossero esauriti, si pone infatti la questione, se possa invocare, al fine di opporsi alle importazioni parallele da Stati terzi, motivi legittimi in applicazione del n. 2, in considerazione, in particolare, della circostanza della rimozione dei numeri dei lotti di fabbricazione — previsti dalla direttiva sui cosmetici.

104. Si deve rilevare al riguardo che l'immissione in commercio ai sensi del n. 1 della detta disposizione — a prescindere dalla questione del consenso — non riguarda la vendita al consumatore finale, bensì il trasferimento del potere di disporre direttamente dei relativi prodotti. In caso di importazioni parallele da Stati terzi occorre quindi esaminare, da un lato, se il titolare del marchio abbia acconsentito all'importazione dei prodotti nel SEE; in caso affermativo, occorrerà peraltro esaminare parimenti se questi possa opporsi, a termini

del n. 2 di tale disposizione, all'ulteriore commercializzazione dei prodotti nel SEE — di regola si tratterà della vendita al consumatore finale. La Commissione, laddove si limita a sottolineare che l'«ulteriore commercializzazione» ai sensi dell'art. 7, n. 2, si riferirebbe necessariamente ad un'operazione posta in essere successivamente all'immissione in commercio dei relativi prodotti, non sostiene che l'art. 7, n. 2, non troverebbe applicazione, in linea di principio, a fattispecie del genere di quella in esame.

105. Sotto questo profilo risulterebbe necessario procedere all'interpretazione della nozione di «motivi legittimi». Alla luce di motivi di ordine sistematico nonché della ratio della detta disposizione si deve ritenere che il n. 2 della medesima si ricolleghi alla ponderazione precedentemente illustrata [60]. Pertanto, laddove i prodotti contrassegnati dal marchio siano stati immessi in commercio nel SEE ad opera del titolare del marchio o con il suo consenso, questi potrà opporsi all'utilizzazione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, n. 2, solamente quando un'ulteriore commercializzazione incida sulla funzione principale del marchio in misura presumibilmente intollerabile per il titolare del marchio.

60 — V. supra, paragrafi 80 e segg.

106. Nella causa principale la Davidoff non ha fatto valere che l'immissione in commercio ad opera di un importatore non autorizzato risulterebbe pregiudizievole per la reputazione del proprio marchio. Il danno alla reputazione è stato invocato riguardo alla rimozione dei numeri dei lotti di fabbricazione.

107. In una fattispecie di tal genere si contrappongono, pertanto, l'interesse dell'importatore parallelo ad una vendita più libera possibile — mantenendo quanto più possibile il segreto in ordine ai punti «permeabili» nella catena di distribuzione — e l'interesse del titolare del marchio alla tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico del marchio: ai fini della ponderazione occorrerà tener conto della funzione principale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o utente finale l'identità originale del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguerlo, senza alcuna possibilità di confusione, da prodotti di diversa provenienza. Tale garanzia della provenienza implica parimenti per il consumatore o per l'utente finale la certezza che il prodotto offertogli contrassegnato da tale marchio non abbia subìto, in una precedente fase della commercializzazione, alcun intervento da parte di terzi, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario [61].

61 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot (Racc. pag. I-6227, punto 24), con rinvii alle sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7), e Bristol Myers Squibb e a. (citata supra, nota 38, punto 47).

108. Il giudice di rinvio pone sostanzialmente tre questioni in merito ai motivi legittimi ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi, ove le prime due riguardano la reputazione del marchio, mentre con la terza ci si chiede se ed in presenza di quali presupposti la rimozione o la cancellazione di un numero di lotti di fabbricazione, evidentemente apposto in ottemperanza ad un obbligo di legge, debba essere considerata quale motivo legittimo.

1. Il pregiudizio per la reputazione del marchio

109. Nella sentenza Parfums Christan Dior [62], la Corte ha dichiarato che «il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio può costituire, in via di principio, un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte in materia di riconfezionamento di prodotti muniti di marchio, il titolare del marchio ha un interesse legittimo, connesso all'oggetto specifico del diritto di marchio, a poter opporsi alla messa in commercio del prodotto se la presentazione del prodotto riconfezionato è atta a nuocere alla reputazione del marchio (...). In una fattispecie come quella in esame nella causa principale,riguardante prodotti di lusso e di prestigio, il rivenditore non deve agire in spregio agli interessi legittimi del titolare del marchio. Egli deve quindi adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l'immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l'aura di lusso che li circonda» [63].

110. La sentenza Parfums Christian Dior riguardava l'utilizzazione di un marchio a scopi pubblicitari. Nella sentenza Bristol-Myers Squibb e a. [64], la Corte ha seguito lo stesso ragionamento riguardo al riconfezionamento di prodotti ai fini della vendita:

«Anche quando sulla confezione è indicato l'autore del riconfezionamento del prodotto, non può escludersi che la reputazione del marchio e, quindi, quella del suo titolare possano ugualmente essere scalfite da un'inadeguata presentazione del prodotto riconfezionato. In tale ipotesi il titolare ha un interesse legittimo, connesso all'oggetto specifico del diritto di marchio, a poter opporsi 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 è destinato».

62 — Sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95 (Racc. pag. I-6013).

63 — Citata supra, nota 62, punti 43 e segg.

64 — Citata supra, nota 38, punto 75.

111. Dalla sentenza Parfums Christan Dior si evince inoltre che il pregiudizio arrecato alla reputazione può essere considerato quale motivo legittimo solamente quando sia grave [65].

112. Il pregiudizio grave alla reputazione del marchio viene quindi riconosciuto, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, quale motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2.

2. La rimozione o la cancellazione di numeri di lotti di fabbricazione

113. Qui ci si chiede sostanzialmente se l'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi ricomprenda la rimozione o la cancellazione di numeri di lotti di fabbricazione che debbono essere evidentemente apposti, a pena di conseguenze penali, in base alle norme di trasposizione della direttiva 76/768/CEE.

114. La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in merito ad una fattispecie simile nella sentenza Loendersloot in cui, analogamente a quanto avvenuto nella presente causa principale, il titolare di un marchio invocava un obbligo di identificazione dei prodotti dettato dalla normativa comunitaria, mentre l'importatore parallelo sottolineava, per poter effettuare le importazioni parallele, la necessità di rimuovere o cancellare i numeri di identificazione. La Corte ha osservato in proposito quanto segue [66]:

«Nondimeno, si deve altresì riconoscere che per i produttori l'apposizione dei numeri di identificazione può essere necessaria per ottemperare ad un obbligo legale, in particolare quello che discende dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/396/CEE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186, pag. 21), o per realizzare altri obiettivi importanti e legittimi sotto il profilo del diritto comunitario, quali il ritiro dei prodotti difettosi e la lotta alla contraffazione.

Conseguentemente si deve prendere atto che, qualora i numeri di identificazione siano stati apposti per scopi come quelli menzionati (...), la circostanza che un titolare di un diritto di marchio si avvalga di tale diritto per impedire che un terzo rimuova e successivamente riapponga o sostituisca etichette con impresso il suo marchio al fine di eliminare tali numeri non contribuisce ad isolare artificiosamente i mercati nazionali degli Stati membri. In siffatte situazioni, i diritti dei quali il titolare del marchio può avvalersi in forza dell'art. 36 del Trattato non dovrebbero essere limitati».

65 — Citata supra, nota 62, punti 46 e 47.

66 — Sentenza citata supra, nota 61, punti 41 e segg.

115. Anche qui occorre verificare l'applicabilità per analogia del giudizio operato dalla Corte, posto che nelle cause in esame il contesto normativo va ricercato nell'art. 7 della direttiva sui marchi e non nell'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE). La Commissione non ravvisa in tale circostanza un ostacolo e si richiama al riguardo alla costante giurisprudenza della Corte precedentemente esaminata [67]. Laddove tuttavia tale giurisprudenza si fondi sulla limitazione degli scambi commerciali tra Stati membri e sulla volontà di separare artificiosamente i mercati, le relative considerazioni svolte dalla Corte non appaiono direttamente applicabili alle circostanze della fattispecie.

116. Alla luce del rapporto tra la libera circolazione delle merci e l'esercizio dei diritti conferiti dal marchio [68], l'esercizio del diritto di marchio ai sensi dell'art. 7, n. 2, nell'ambito degli scambi commerciali intracomunitari deve essere inteso in senso di deroga alla libera circolazione delle merci, deroga ammissibile solo fintantoché sia giustificata dalla tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico del diritto di marchio. In tale contesto il giudice nazionale è parimenti tenuto ad esaminare se l'esercizio del diritto di marchio costituisca una finalità legittima perseguita con mezzi proporzionati.

117. Tale impostazione appare applicabile per analogia alle importazioni parallele di prodotti di marca da Stati terzi. Nel conflitto tra i diritti del titolare del marchio e l'interesse dell'acquirente dei prodotti di poter liberamente disporre delle merci di cui trattasi, l'esercizio del diritto di marchio appare giustificato solamente in quanto sia necessario alla tutela dei diritti che ne costituiscono l'oggetto specifico. Conseguentemente, nel caso di specie occorrerebbe parimenti esaminare, analogamente alla ponderazione compiuta nella sentenza Loendersloot, in qual misura la rimozione o la cancellazione dei numeri dei lotti di fabbricazione incida sulla garanzia di origine, pregiudichi lo stato originale dei relativi prodotti e danneggi la reputazione del marchio. In base all'attuale giurisprudenza, in tali casi deve sussistere un'adeguata gravità [69]. Spetta peraltro al giudice nazionale accertare se tali presupposti ricorrano concretamente nella singola fattispecie.

118. Occorre infine esaminare come debba essere valutata la rimozione o cancellazione dei numeri dei lotti di fabbricazione, in sé e per sé considerata. A quanto risulta, l'apposizione di tali numeri risponde ad un obbligo legale derivante da una direttiva e la loro rimozione o cancellazione non è

67 — Citata supra, nota 50.

68 — V. supra, paragrafo 82.

69 — La questione che sorge in tali ipotesi, del grado di gravità, che implica quella dell'eventuale mancanza di gravità, è oggetto della causa pendente C-143/00.

stata accompagnata da alcuna ulteriore misura quale, ad esempio, un riconfezionamento o una nuova etichettatura.

119. Nelle proprie conclusioni relative alla causa Loendersloot l'avvocato generale Jacobs [70] ha osservato che «è evidente che non è possibile opporsi alla rimozione di siffatti numeri di identificazione in forza del solo diritto di marchio». La Corte si è invece basata sul rilievo decisivo secondo cui l'apposizione di un numero di identificazione al fine di ottemperare ad un obbligo legale o di realizzare altri obiettivi legittimi sotto il profilo del diritto comunitario esclude un artificioso isolamento dei mercati fra gli Stati membri.

120. Dato che, nel caso di specie, quest'ultimo aspetto non può avere alcun peso, la rimozione o la cancellazione di numeri di lotti di fabbricazione, apposti in ottemperanza ad un obbligo legale, rileverebbero sotto il profilo del diritto di marchio solamente qualora pregiudicassero in misura sproporzionata l'oggetto specifico del diritto di marchio.

121. Come correttamente sottolineato dalla Commissione, sussiste un nesso incontestabile tra la reputazione, meritevole di tutela, di un marchio ed il ritiro di eventuali prodotti difettosi o contrari alla legge agevolato per effetto dell'obbligo di apposizione di numeri di lotti di fabbricazione. Il titolare del marchio possiede un interesse meritevole di tutela a poter ritirare dal commercio prodotti di tal genere nell'interesse della buona reputazione dei prodotti contrassegnati dal marchio medesimo. Nell'ambito della causa principale occorrerebbe quindi parimenti esaminare se il pregiudizio alla reputazione del marchio assuma sufficiente rilevanza per effetto della rimozione o cancellazione dei numeri dei lotti di fabbricazione. Solamente sotto tale profilo l'eventuale violazione della direttiva relativa ai cosmetici [71] rileverebbe riguardo al diritto di marchio.

122. Deve restare aperta la questione se i motivi legittimi, che consentono al titolare del marchio di opporsi all'ulteriore commercializzazione nel SEE dei prodotti contrassegnati dal marchio stesso, possano comprendere la rimozione o cancellazione (totale o parziale) dell'identificazione dei prodotti ad opera di terzi solo in quanto tali azioni integrino una fattispecie penale. Dall'ordinanza di rinvio non è dato desumere, infatti, se il titolare del marchio sarebbe penalmente perseguibile nel caso in cui mancasse l'identificazione prescritta dalla direttiva relativa ai cosmetici ed i prodotti non fossero immessi in commercio nel SEE ad opera del titolare stesso.

70 — Citata supra, nota 61, paragrafo 43.

71 — Citata supra, nota 6.

IV — Conclusione

123. Alla luce delle suesposte considerazioni suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nei termini seguenti:

riguardo alle cause C-414/99, C-415/99 e C-416/99:

1) Il consenso del titolare del marchio all'immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi si riferisce alla possibilità del controllo della prima immissione in commercio o della prima vendita di tali prodotti nel SEE da parte del titolare del marchio stesso.

2) Qualora la prima immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal marchio e la loro prima vendita nel SEE non coincidano, è consentito al titolare del marchio, all'atto della prima immissione dei prodotti stessi nel SEE, esercitare il controllo sulla loro prima vendita, qualora rinunci al proprio diritto esclusivo di controllo della politica commerciale.

3) Spetta al giudice nazionale accertare, alla luce degli obblighi dettati dal diritto comunitario e di tutte le circostanze della fattispecie, se il titolare del marchio abbia rinunciato, all'atto della prima immissione in commercio dei relativi

prodotti, al proprio diritto esclusivo di controllo della politica commerciale nell'ambito del SEE. In tale contesto, l'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi osta in linea di principio ad una normativa nazionale avente ad oggetto una presunzione generica di rinuncia a tale diritto ovvero equivalente a tale presunzione.

in subordine, riguardo alla causa C-414/99:

4) L'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi deve essere interpretato nel senso che nei motivi legittimi, che consentono al titolare del marchio di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, rientrano le azioni di terzi che pregiudichino in misura rilevante il valore, l'attrattiva o la reputazione del marchio o dei prodotti contrassegnati dal marchio medesimo.

5) L'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi deve essere interpretato nel senso che nei motivi legittimi, che consentono al titolare del marchio di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, non rientrano azioni di terzi o circostanze inidonee ad incidere sui diritti che costituiscono l'oggetto specifico del diritto di marchio.