consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza.

Tale garanzia implica per il consumatore o l'utilizzatore finale la certezza che il prodotto contrassegnato non ha subito in una precedente fase della distribuzione alcun intervento da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario.

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

Tale opposizione costituisce tuttavia restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri ai sensi dell'art, 36, seconda frase, del Trattato, qualora:

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

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

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

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

8. L'esercizio del diritto al marchio, qualora sia legittimo in base all'art. 36 del Trattato, non è in contrasto con l'art. 86 del Trattato per il solo motivo che ad esercitare tale diritto è un'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato, purché il diritto al marchio non venga usato come strumento di sfruttamento abusivo di tale posizione.

Nel procedimento 102/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Landgericht di Friburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra

1. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. AG, con sede in Basilea
2. HOFFMANN-LA ROCHE AG, con sede in Grenzach-Wyhlen (Repubblica federale di Germania)

e

CENTRAFARM VERTRIEBSGESELLSCHAFT PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE MBH, con sede in Bentheim (Repubblica federale di Germania)

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 36 e 86 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. *L'attrice sub 2) nella causa principale* (in prosieguo: Roche-Germania) è un'impresa giuridicamente autonoma facente parte del gruppo multinazionale Roche-SAPAC.

Il gruppo Roche-SAPAC ha elaborato, fra l'altro, lo psicofarmaco «Valium», la cui denominazione chimica abbreviata è «Diazepam». La Roche-Germania fabbrica il Valium su licenza dell'attrice sub 1) nella causa principale (in prosieguo: Roche-Basilea) e lo vende nella Repubblica federale di Germania sotto la denominazione «Valium Roche».

«Valium» e «Roche» sono marchi tutelati da un brevetto internazionale depositato dalla Roche-Basilea. Il suddetto prodotto è stato iscritto nel registro delle specialità farmaceutiche dell'Ufficio federale tedesco della Sanità in conformità alla legge tedesca sui medicinali.

La Roche-Germania mette in commercio il Valium in flaconi da 20 o da 50 compresse destinati ai singoli consumatori e che, ad uso degli ospedali, sono raggruppati in confezioni costituite da una serie di cinque flaconi e contenenti in totale 100 o 250 compresse.

L'affiliata inglese del gruppo Roche-SAPAC fabbrica anch'essa il Valium-Roche e lo vende in Gran Bretagna in confezioni da 100 o 500 compresse a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati in Germania.

2. *La convenuta nella causa principale* è la distributrice tedesca, giuridicamente autonoma, della casa farmaceutica olandese Centrafarm BV che, fra l'altro, esercita su scala internazionale il commercio di prodotti farmaceutici. Essa acquistava dalla casa madre olandese del Valium-Roche che questa aveva a sua volta acquistato in Gran Bretagna, nelle confezioni originali predisposte dall'affiliata inglese della Roche, e riconfezionato nei Paesi Bassi, sotto la sorveglianza di un farmacista, in flaconi da mille compresse. I nuovi flaconi e le scatole esterne recavano — anche se in una disposizione diversa da quella delle confezioni originali — le denominazioni Valium e Roche, il numero di registrazione presso l'Ufficio federale tedesco della Sanità, il nome «Centrafarm» nonché l'indicazione «Messo in commercio dalla Centrafarm GmbH 4444 Bentheim-1, tel. 05922-2525». Vi era pure accluso un foglietto d'avvertenze in lingua tedesca firmato con il nome Hoffmann-La Roche, nel quale era nuovamente specificato che il prodotto era distribuito dalla Centrafarm. Va notato che quest'ultima ha manifestato l'intenzione di riconfezionare le compresse in involucri più piccoli, destinati ai singoli consumatori, e che anch'essa fabbrica un preparato Diazepam.

3. La Roche-Germania ravvisa nel comportamento della Centrafarm una violazione del diritto al marchio di cui è titolare la società madre svizzera. Accogliendo la sua istanza, la prima sezione commerciale del Landgericht di Friburgo emanava, il 31 dicembre 1975, un provvedimento d'urgenza («*einstweilige Verfügung*») che inibiva alla Centrafarm:

di far uso, nel suo commercio di medicinali, delle denominazioni Valium e/o Roche come marchio, a meno che tale uso fosse limitato alla distribuzione o alla vendita del prodotto nella confezione originale in cui è stato messo in circolazione in uno Stato membro della Comunità da un terzo autorizzato dalla ditta Hoffmann-La Roche & Co. AG di Basilea.

Tale provvedimento veniva successivamente confermato con sentenza 16 febbraio 1976.

4. La Centrafarm impugnava detta sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht di Karlsruhe, sezione civile di Friburgo.

Con ordinanza 14 ottobre 1976, il giudice adito sottoponeva alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali, due delle quali erano quasi identiche a quelle oggetto del presente procedimento. Nella sentenza 24 maggio 1977 (causa 107/76; Racc. 1977, pag. 957) la Corte, in risposta al primo quesito formulato dall'Oberlandesgericht, ha dichiarato che questo giudice non era tenuto, in base all'art. 177, 3° comma, del Trattato, ad effettuare un rinvio pregiudiziale nell'ambito di un procedimento sommario. Di conseguenza, le altre due questioni sono rimaste insolute.

5. Dal gennaio 1976 è pendente dinanzi al Landgericht di Friburgo, giudice di prima istanza, il procedimento ordinario fra le parti.

6. Con ordinanza 20 giugno 1977 il suddetto Landgericht ha, a sua volta, sospeso il procedimento ed ha chiesto alla Corte di giustizia, in conformità all'art. 177 del Trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1. Se il titolare di un marchio depositato in un determinato Stato membro (A), nonché in un altro paese della Comunità (B), possa, in forza dell'art. 36 del Trattato CEE, impedire ad un importatore parallelo d'acquistare prodotti farmaceutici legittimamente contrassegnati con tale marchio dallo stesso titolare, o da un terzo da esso autorizzato, e messi in commercio nello Stato A in confezioni recanti il suddetto marchio, riconfezionarli apponendovi lo stesso marchio ed importarli quindi con tale contrassegno nello Stato B.

2. Se il titolare del marchio possa impedire tale importazione — o se, al contrario, ciò gli sia vietato dal Trattato CEE e in particolare dall'art. 86 — anche qualora:

   — egli occupi, relativamente al farmaco di cui trattasi, una posizione dominante sul mercato dello Stato B;

   — la sua opposizione all'importazione della merce riconfezionata in altri involucri contrassegnati dal marchio originario costituisca in pratica un ostacolo per il libero smercio di tale prodotto, giacché questo viene abitualmente distribuito nello Stato B in confezioni di formato diverso da quello corrente nello Stato A e, d'altra parte, la sua importazione sotto altra forma ha finora incontrato in effetti uno scarso successo sul mercato;

   — tale opposizione — anche se non è dimostrato che essa sia dettata esclusivamente o principalmente dall'intenzione di perseguire tale scopo — abbia come conseguenza il mantenimento di prezzi notevolmente, e forse ingiustificatamente, diversi da uno Stato membro all'altro.»

7. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il Landgericht di Friburgo è del parere che il comportamento della Centrafarm costituisca violazione della normativa tedesca in materia di marchi e che il diritto comunitario non osti a che la Roche-Basilea faccia valere il suo diritto al marchio. Esso si richiama alla sua sentenza 16 febbraio 1976 nonché alle considerazioni esposte dall'Oberlandesgericht nell'ordinanza di rinvio 14 ottobre 1976.

8. In tale ordinanza, quest'ultimo giudice dichiarava che, in forza della normativa tedesca in materia di marchi, la Hoffmann-La Roche aveva il diritto di pretendere, nei limiti definiti dal provvedimento d'urgenza, che la Centrafarm si astenesse dall'usare le denominazioni Valium e Roche come marchi. In base al § 15, n. 1, della legge tedesca sui marchi, la Roche-Germania ha il diritto esclusivo, fra l'altro, di apporre detti marchi sugli imballaggi e sui recipienti contenenti i suoi prodotti e di mettere in commercio questi prodotti con tale contrassegno. Chiunque effettui dette operazioni senza il consenso del titolare del marchio commette un illecito. Secondo un'opinione ormai consolidata, costituisce violazione del diritto esclusivo del titolare del marchio anche il semplice fatto di confezionare il prodotto originario in recipienti recanti tale marchio (cfr. RGZ 103, 359, 363/4, «Singer», RGZ 124, 273, 275/6, «Stellin»).

9. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte concernente l'art. 36 del Trattato, l'Oberlandesgericht osservava, in particolare, che la Centrafarm aveva compromesso la funzione del marchio (indicazione dell'origine del prodotto) e quindi il suo oggetto specifico. Trattandosi di medicinali, dalle norme legislative in materia possono trarsi indicazioni circa le modalità necessarie per comprovare l'origine del prodotto e quanto ai limiti della tutela del diritto al marchio in quanto strumento avente la funzione di designare tale origine. La nuova legge tedesca sui medicinali del 24 agosto 1976 (BGBl. I, pag. 2445), entrata in vigore nel 1978, dispone, all'art. 4, 14° comma, che per «fabbricazione» si intendono anche il travaso in altri recipienti, l'imballaggio e l'apposizione di un marchio. Il fatto di travasare e di riconfezionare un farmaco ha su di questo ripercussioni così importanti che è parso necessario contemplare, anche in questa fase, una tutela normativa altrettanto ampia di quella garantita al consumatore al momento della fabbricazione. Il riconfezionamento, pertanto, compromette non solo la funzione di indicazione dell'origine del prodotto, ma anche quella — connessa alla prima — di garanzia, proprie del marchio.

In relazione all'art. 86 del Trattato, l'Oberlandesgericht, fondandosi su quanto constatato in proposito dal Kammergericht nella decisione emessa il 5 gennaio 1976 nel procedimento amministrativo in materia d'intese promosso dalla Roche-Germania contro il Bundeskartellamt, considerava che tale società occupa una posizione dominante sul mercato tedesco dei tranquillanti. La Centrafarm aveva reso plausibile che la Roche-Germania sfrutta abusivamente tale posizione per mantenere il prezzo del prodotto di cui trattasi ad un livello eccessivamente elevato. Secondo l'Oberlandesgericht, tuttavia, da ciò non deriva che la Roche-Germania, per il fatto di far valere il suo diritto al marchio, violi l'art. 86 del Trattato. Un'impresa che detiene una posizione dominante sul mercato non sfrutta abusivamente tale posizione se si adopera per la tutela di un diritto al marchio — considerato nel suo contenuto sostanziale — spettante ad essa come a qualsiasi altro titolare di un diritto analogo, e il cui esercizio sia giustificato da motivi estranei allo sfruttamento della posizione dominante.

10. A tali considerazioni dell'Oberlandesgericht il Landesgericht di Friburgo aggiunge, fra l'altro, quanto segue:

«Questa Sezione non può accogliere il punto di vista delle attrici secondo cui, a seguito della sentenza 16. 12. 1976 (KVR 2/76) del Bundesgerichtshof — che ha annullato la decisione 5. 1. 1976 del Kammergericht — è venuto meno il presupposto della questione sopra formulata sub 2. La valutazione di un comportamento abusivo ai sensi del § 22, n. 5, della legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza non può essere messa alla pari con il contenuto di tale questione, la quale dalla norma suddetta mutua unicamente la nozione di "posizione dominante sul mercato". A questo proposito, invero, le constatazioni del Kammergericht sono in sostanza confermate dalla sentenza 16. 12. 1976 del Bundesgerichtshof (pag. 19)».

11. L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 2 agosto 1977.

Le parti nella causa principale, il Governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte in conformità all'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Sulla prima questione

A — Osservazioni delle attrici nella causa principale

Le attrici nella causa principale, Hoffmann-La Roche, osservano che la situazione di cui alla fattispecie è radicalmente diversa da quelle finora esaminate dalla Corte e, in particolare, dai casi d'importazione parallela. Esse non pretendono nulla che, in base a tale giurisprudenza, sia incompatibile con il diritto comunitario.

Peraltro, il problema sollevato nel caso presente non si limita ai marchi di prodotti farmaceutici: la sua soluzione deve pertanto essere valida per il diritto dei marchi in generale, giacché non esistono diritti di marchio aventi contenuto specifico e distinto. L'importanza particolare dell'apposizione del marchio sull'imballaggio è soprattutto evidente nel caso dei prodotti liquidi, data l'impossibilità di apporre il marchio sulla merce stessa.

Il Landgericht di Friburgo e l'Oberlandesgericht di Karlsruhe hanno giustamente qualificato il comportamento della convenuta nella causa principale come manifesta contraffazione di marchio in base al diritto *tedesco.*

Del resto, la dottrina e la giurisprudenza di tutti gli Stati membri perven-

gono unanimemente alla medesima conclusione. Secondo la costante giurisprudenza *francese,* il fatto di apporre nuovamente il marchio tutelato sul prodotto originale costituisce contraffazione manifesta di marchio. Identico è l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza *italiane.* Nel *Regno Unito* il problema è espressamente disciplinato dal «Trademarks Act» del 1938 conformemente alla precente giurisprudenza in materia. In base a tale legge, il titolare del marchio può, all'atto della messa in commercio del prodotto, riservarsi il diritto di riconfezionare la merce originale e riapporvi il marchio; di conseguenza, qualsiasi successivo compratore che violi questo diritto commette una contraffazione. La medesima disciplina vige in *Irlanda* (Sections 12 e 14 del «Trademarks Act» del 1963). In *Danimarca* il diritto dei marchi è ispirato, in base ad una consolidata giurisprudenza, agli stessi principi vigenti nel diritto tedesco; la nuova legge sui marchi dell'11 giugno 1959 — che corrisponde in larga misura alle leggi vigenti in materia negli altri *Paesi scandinavi* — non risulta aver modificato, ove interpretata correttamente, detta giurisprudenza. Lo stesso dicasi per quanto concerne il diritto dei paesi del *Benelux:* prima dell'emanazione della legge uniforme Benelux sui marchi, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che il fatto di riapporre il marchio tutelato sul prodotto messo inizialmente in circolazione dal titolare del marchio costituisse contraffazione; orbene, dalla relazione su tale legge e dalla struttura di questa risulta che tale orientamento non deve essere modificato.

Anche il futuro *diritto europeo dei marchi* riconoscerà il diritto esclusivo del titolare del marchio di apporre il marchio stesso sui suoi prodotti. Le attrici ricordano i criteri secondo cui il problema oggetto della presente causa è stato disciplinato nei vari schemi di progetto di regolamento relativo al diritto europeo dei marchi. Esse sottolineano in particolare che nel corso della discussione sullo schema di progetto di regolamento relativo al marchio comunitario, svoltasi dal 18 al 20 luglio 1977 nell'ambito del gruppo di lavoro «marchi» della Commissione, è stata approvata — su proposta degli esperti inglesi e francesi — una deroga al principio dell'esaurimento sancito dall'art. 16, n. 1, dello stesso schema di progetto. Tale clausola derogatoria è formulata, al n. 2 del suddetto articolo, come segue:

Il n. 1 si applica solo ai prodotti che conservino la forma sotto la quale sono stati inizialmente messi in commercio.

Nel verbale conclusivo della riunione figura, in proposito, la seguente dichiarazione:

In tal modo, il n. 2 contemplerebbe tutte le eccezioni al principio dell'esaurimento e, in particolare, i casi in cui un terzo modifichi l'imballaggio o riapponga il marchio dopo la messa in commercio del prodotto.

Il diritto esclusivo del titolare del marchio, riconosciuto da tutti gli Stati membri, rientra nel contenuto sostanziale e, quindi, nell'«oggetto specifico» del diritto al marchio che, secondo la giurisprudenza della Corte, è riconosciuto e tutelato dal diritto comunitario.

Una della principali funzioni del marchio consiste infatti nel garantire l'origine del prodotto, cioè nel fornire al consumatore la garanzia che il prodotto recante un determinato marchio proviene effettivamente dal titolare del marchio: si veda la sentenza della Corte 22 giugno 1976 (causa 119/75, *Terrapin/ Terranova;* Racc. 1976, pag. 1039).

Tale funzione implica che soltanto il titolare del marchio ha il diritto di apporlo sull'imballaggio del prodotto. Solo quando vi è la garanzia che il prodotto giunga al consumatore nell'imballaggio originale scelto dal titolare del marchio, il consumatore è tutelato contro eventuali frodi circa la provenienza del prodotto ed alterazioni da questo subite in conseguenza della riconfezione.

Gli interessi legittimi del consumatore resterebbero privi di tutela qualora il diritto esclusivo del titolare del marchio fosse limitato all'apposizione del marchio sul prodotto e non anche sull'imballaggio. In primo luogo, infatti, risulta talvolta materialmente impossibile apporre il marchio sul prodotto stesso, in ragione della natura di questo. Inoltre, non sarebbe di alcuna utilità per il consumatore aprire, dopo l'acquisto, l'imballaggio e constatare la presenza del marchio sul prodotto; invero, è in negozio ch'egli decide l'acquisto e tale decisione può essere basata unicamente sulla confezione esterna della merce e sul marchio ivi figurante.

Nel caso dei medicinali che possono essere venduti solo su ricetta medica, sussistono rischi particolarmente gravi. In base alla proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 settembre 1976 (Bollettino delle Comunità europee, Supplemento n. 11/76), il produttore assume la responsabilità del danno indipendentemente da qualsiasi colpa. Orbene, il produttore, se non ha possibilità di garantire l'identità del prodotto mediante il suo marchio, rischia in definitiva di essere considerato responsabile dei danni causati da prodotti difettosi di terzi.

Non è possibile escludere il riconfezionamento nei soli casi in cui vi sia un pericolo «concreto» — in opposizione ad un pericolo «astratto» — di deterioramento della merce. Né il titolare del marchio, né il consumatore, né le stesse autorità sanitarie competenti possono costantemente controllare se il riconfezionamento venga effettuato in condizioni tali da poter provocare l'alterazione del prodotto.

Nelle osservazioni presentate nell'ambito della causa 107/76, il Governo francese ha giustamente sottolineato che gli Stati membri hanno conformato le norme nazionali alla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, n. 65/65, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369), e che l'importatore il quale tolga dall'imballaggio originale una specialità farmaceutica che abbia ottenuto l'autorizzazione alla messa in commercio nel paese d'esportazione e la ponga in un nuovo recipiente viola le disposizioni — e in particolare gli artt. 4 e 13 — della suddetta direttiva, anche se appone sulla nuova confezione il marchio del titolare. Le norme citate prescrivono, fra l'altro, che la denominazione della specialità farmaceutica sia indicata sulla domanda di autorizzazione alla messa in commercio e figuri sui recipienti e sulle confezioni esterne.

È erroneo sostenere che l'iscrizione sull'imballaggio di informazioni relative al riconfezionamento della merce tutela sia gli interessi legittimi del titolare del marchio sia le legittime esigenze dei consumatori: invero, siffatte indicazioni rischiano di obnubilare nella mente del consumatore l'immagine del marchio e di indebolirne in tal modo la forza caratteristica; inoltre il consumatore viene indotto in errore, giacché denominazioni quali «Valium Roche Centrafarm» fanno ritenere che la Centrafarm sia inquadrata nell'organizzazione di vendita della Roche; il marchio Valium Roche, poi, può trasformarsi in una nozione generica (marchio appropriabile — *Freizeichen)* non tutelabile; infine, gl'interessi legittimi del titolare del marchio non sono sufficientemente tutelati quando i commercianti acquistano la merce, ma non riescono poi a collocarla in quanto i consumatori diffidano dei prodotti di marca sul cui involucro è fatta menzione del loro riconfezionamento; ciò, peraltro, influisce negativamente anche sulla vendita dei prodotti di marca non riconfezionati.

In conclusione, le attrici sono del parere che la messa in circolazione di un prodotto sotto un determinato marchio non privi il titolare di questo del diritto di tutelarsi contro l'utilizzazione abusiva del marchio nelle ulteriori fasi della distribuzione. Essi si richiamano in proposito alle sentenze della Corte 3 luglio 1974 (causa 192/73, *Van Zuylen/Hag;* Racc. 1974, pag. 731) e 31 ottobre 1974 (causa 16/74, *Centrafarm/Winthrop;* ibidem pag. 1183).

A loro avviso, deve escludersi la possibilità di un conflitto tra il principio della libera circolazione delle merci e le normative nazionali in materia di marchi: infatti il contenuto, cioè l'oggetto specifico della proprietà commerciale, e in particolare il diritto al marchio, esulano dalla sfera d'applicazione dell'art. 30 del Trattato. Quanto meno, si tratta di un caso che rientra fra le deroghe contemplate dall'art. 36 dal Trattato, il quale tutela l'«oggetto specifico» dei diritti di proprietà industriale e commerciale.

Né l'esercizio del diritto al marchio costituisce, nella fattispecie, un «mezzo di discriminazione arbitraria» o una «restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri»: la convenuta, infatti, è libera di smerciare nella Repubblica federale di Germania, nell'imballaggio originale, il Valium Roche acquistato nel territorio della Comunità. Il fatto che tale operazione sia resa più difficile da determinate norme in materia di prodotti farmaceutici o dalle abitudini dei consumatori non è certo conseguenza dell'esercizio del diritto al marchio.

B — Osservazioni della convenuta nella causa principale

La Centrafarm osserva che la struttura oligopolistica del mercato dei prodotti farmaceutici e il fatto che la domanda non è funzione dei prezzi — giacché il costo della maggior parte dei medicinali è sopportato dagli enti previdenziali — consentono ai venditori di adottare strategie differenti nei vari Stati membri. Su nessun altro mercato vengono praticati prezzi così diversi come su quello dei prodotti farmaceutici.

Dopo aver passato in rassegna le norme di legge e le disposizioni amministrative vigenti, in materia di specialità farmaceutiche, sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, la convenuta ne desume che, se fosse vietato agli importatori di riconfezionare i medicinali, non potrebbero esservi scambi commerciali in tale settore.

Le differenze esistenti fra le normative nazionali nonché la diversità delle prassi commerciali, degli usi sanitari e delle abitudini dei consumatori nei vari Stati membri sono sfruttate dai fabbricanti di prodotti farmaceutici per scopi ben precisi — e indipendentemente da motivi inerenti alle tecniche di produzione o alle condizioni di mercato — e in particolare per isolare sistematicamente i mercati degli Stati membri. La differenziazione artificiosa creata nella fattispecie dalla Roche risiede nelle diverse dimensioni delle confezioni. Le confezioni da 20 o da 50 compresse che la Roche mette in vendita nella Repubblica federale di Germania non sono smerciate in nessun altro Stato membro; eppure niente le impedisce di mettere in commercio il Valium in confezioni identiche nei vari Stati membri.

Sul problema del se, e a quali condizioni, sia lecito conservare o riapporre il marchio originale sul prodotto originale, le leggi e gli orientamenti giurisprudenziali degli Stati membri divergono fra loro: a norma della legge *Benelux* sui marchi, qualsiasi uso del marchio ai fini della rivendita è legittimo, a meno che la merce non abbia subito alterazioni; secondo la giurisprudenza *italiana,* la soluzione del problema dipende dal se la merce abbia subito o no una modificazione tale da escludere che il marchio possa assolvere la funzione di identificazione del prodotto; in caso di riconfezionamento della merce, la giurisprudenza *francese* non ammette né la

conservazione né la riapposizione del marchio originale; infine, secondo la giurisprudenza *tedesca,* la riapposizione del marchio è illegittima anche quando la merce non abbia subito alcuna alterazione.

Per quanto concerne lo schema di progetto di convenzione relativa al *diritto europeo dei marchi,* la convenuta si richiama alle osservazioni presentate dalla Commissione nella causa 107/76, nelle quali è dichiarato che tale progetto va interpretato nel senso che la riapposizione del marchio originale è lecita quando la merce non abbia subito alterazioni e che il semplice reimballaggio non costituisce modificazione del prodotto.

Quanto all'art. 36, prima frase, del Trattato, la Centrafarm assume che «oggetto specifico» del diritto al marchio è solo la funzione di determinazione dell'origine in senso proprio; in altre parole, il marchio è un contrassegno che sta ad indicare che la merce proviene da una determinata impresa. Ciò si desume dalle sentenze pronunziate dalla Corte nelle cause 16/74, *Centrafarm/Winthrop,* e 119/75, *Terrapin.*

Nel caso di specie, la Centrafarm non commette alcuna frode per quanto concerne l'origine del prodotto. Riapponendo il marchio, cioè il contrassegno indicativo dell'origine, sul prodotto riconfezionato, essa non fa altro che rendere manifesta al consumatore la provenienza del prodotto: non si può quindi parlare di apposizione abusiva o di contraffazione del marchio. Sul mercato, l'uso del marchio di cui trattasi non genera alcuna confusione con prodotti di altri fabbricanti.

Qualsiasi tentativo di affiancare alla funzione d'indicazione di provenienza, propria del marchio, una funzione di garanzia specifica e autonoma avrebbe conseguenze incompatibili con gli artt. 30 e 36 del Trattato. Questo punto di vista è corroborato, fra l'altro, dal memorandum della Commissione sulla creazione del marchio europeo *(Bollettino delle Comunità europee,* Supplemento 8/76) e dalla più recente giurisprudenza tedesca, in particolare dalla sentenza 2 febbraio 1973 del *Bundesgerichtshof (Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen* 60, pag. 185, Cinzano).

Ammettere, nel caso di specie, l'esistenza di una funzione di garanzia significherebbe allontanarsi dall'orientamento giurisprudenziale risultante dalla sentenza emessa nella causa 16/74, *Centrafarm/Winthrop,* in cui la Corte ha espressamente escluso che l'esercizio di diritti di proprietà industriale e commerciale costituisca un mezzo lecito o semplicemente idoneo a garantire la qualità costante di una specialità farmaceutica.

Secondo la sentenza della Corte nella causa 119/75, *Terranova,* la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore la provenienza del prodotto. La Corte, pertanto, in primo luogo limita l'«oggetto specifico» del marchio alla funzione d'indicazione dell'origine e in secondo luogo constata che la tutela di tale funzione è giustificata dall'interesse del consumatore e non da quello del fabbricante. Tale definizione dell'«oggetto specifico» del diritto al marchio non esclude a priori la discussione sulla funzione di garanzia a livello di diritto nazionale. Secondo la sentenza 20 febbraio 1975 (causa 12/74, *Commissione/Germania;* Racc. 1975, pag. 181), qualsiasi indicazione relativa all'origine del prodotto serve a tutelare il consumatore contro le indicazioni che potrebbero indurlo in errore. La tutela del consumatore contro le frodi di cui egli può essere vittima, anche se l'indicazione dell'origine del prodotto è esatta, va garantita, nell'ambito dell'ordinamento interno, mediante ricorso alle norme in materia di concorrenza sleale. Detta tutela non può essere fondata sull'art. 36, come risulta dalla sentenza della Corte nella causa 192/73, *Hag.*

Le questioni del se la Centrafarm abbia il diritto di far figurare la sua ragione sociale accanto al marchio Valium Roche

e se la dicitura «messo in commercio dalla Centrafarm GmbH», figurante sugli involucri del prodotto, debba essere formulata diversamente vanno pertanto risolte dal giudice nazionale in base al diritto nazionale della concorrenza. Del pari, la tutela contro qualsiasi altra frode relativa alla qualità del prodotto e contro il rischio di contraffazione, alla quale la Roche si è richiamata nell'ambito della causa principale, costituisce uno dei principali obiettivi non già del diritto dei marchi, bensì delle leggi in materia di frodi commerciali e di protezione dei consumatori. Siffatte considerazioni non hanno pertanto alcuna rilevanza ai fini della soluzione della questione sottoposta alla Corte, la quale mira a stabilire se sia lecito impedire qualsiasi uso del marchio Valium Roche, indipendentemente dall'esistenza di frode. Tale questione va risolta in senso negativo. Anche ammettendo che il marchio abbia una funzione di garanzia, l'interesse di cui la Roche chiede la tutela non rientra nell'«oggetto specifico» del marchio.

In conclusione, per quanto concerne l'art. 36, prima frase, del Trattato, la convenuta è dell'avviso che le varie normative nazionali sono sostanzialmente ispirate al principio secondo cui chi ha messo in commercio un determinato prodotto sotto un determinato marchio non può opporsi a che il legittimo acquirente lo rivenda a sua volta come prodotto originale. Il legittimo acquirente deve pertanto poter effettuare qualsiasi operazione necessaria per la rivendita della merce come prodotto originale. Questo principio generale va del pari applicato, in forza degli artt. 30-36 del Trattato, negli scambi fra Stati membri. Il titolare del marchio può impedire che sotto il suo marchio vengano messi in commercio prodotti di diversa provenienza, ma non può opporsi allo smercio, sotto tale marchio, dei suoi prodotti.

La norma, enunciata dalla giurisprudenza tedesca, secondo cui l'indicazione del marchio è lecita sugli scaffali dei negozi, sui banchi di mescita o sui distributori di benzina, ma non sui sacchi, sui barili di birra o sui serbatoi di carburante non è applicabile in pratica e comunque non costituisce un principio fondamentale del diritto dei marchi, unanimemente ammesso dagli Stati membri.

L'esame approfondito di tali problemi non è tuttavia necessario ai fini della decisione della presente controversia. Il principio secondo il quale il titolare del marchio non ha il diritto di impedire la rivendita, sotto il marchio originale, di merce legittimamente messa in commercio, esclude comunque che sia vietato riapporre il marchio qualora il prodotto non possa essere smerciato senza marchio: orbene, questo è il caso del Valium importato dalla Gran Bretagna nella confezione originale. È pacifico che, in base alla normativa nazionale, il marchio deve essere riapposto dopo ogni modifica dell'imballaggio dei medicinali. In simili casi, il principio dell'esaurimento del marchio, vigente non solo nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, ma anche in diritto comunitario, limita l'«oggetto specifico» del diritto al marchio.

Per quanto concerne l'art. 36, seconda frase, del Trattato, la convenuta sostiene che si ha restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri qualora non risulti obbiettivamente che il titolare del marchio può validamente invocare un motivo inerente alla funzione del marchio stesso per esercitare i suoi diritti, nonostante la limitazione della libertà degli scambi che ciò comporta.

Nell'ambito del presente procedimento, la Roche si è limitata a dichiarare che il riconfezionamento del prodotto in involucri di piccole dimensioni poteva dar luogo a manipolazioni o confusioni tali da pregiudicare l'attendibilità dell'indicazione d'origine.

Questa asserzione non costituisce un motivo sufficiente a giustificare un ostacolo alla libertà degli scambi, giacché la Roche vuole impedire non solo lo smer-

cio del prodotto riconfezionato, ma anche il riconfezionamento. Essa non può comunque invocare tale motivo poiché la Centrafarm, attraverso l'indicazione apposta sull'imballaggio e la dichiarazione di garanzia ivi formulata, rende adeguatamente edotto il consumatore circa la reale situazione.

Va inoltre considerato che, siccome nei Paesi Bassi il Valium è sempre riconfezionato dai farmacisti, il fabbricante deve accettare il rischio astratto inerente a tale operazione. Non vi è pertanto alcun valido motivo per vietare il riconfezionamento unicamente nel caso in cui questo venga effettuato per soddisfare le esigenze del commercio internazionale.

Il Governo della Repubblica federale di Germania, sottolineando — nelle osservazioni presentate nell'ambito della causa 107/76 — la funzione pubblicitaria del marchio e sostenendo che il titolare del marchio ha il diritto di esigere che questo si presenti, anche sull'imballaggio, sempre sotto il medesimo aspetto, non ha tenuto conto del fatto che la funzione pubblicitaria costituisce solo un corollario della funzione d'indicazione dell'origine e non fa parte del contenuto sostanziale del marchio. Il Governo tedesco ha usato lo stesso argomento, anche se sotto una forma leggermente diversa, per sostenere che per il consumatore è importante sapere, all'atto dell'acquisto di prodotti farmaceutici, che la merce gli viene venduta nell'imballaggio originale predisposto dal titolare del marchio. Orbene, in base al diritto tedesco, il titolare del marchio non può esigere che la merce pervenga al consumatore nella confezione originale. Il diritto tedesco dei marchi consente perfino l'asportazione del marchio prima della messa in commercio del prodotto. La questione del se tale modo d'agire danneggi, in taluni casi, la reputazione del marchio rientra nel campo del diritto della concorrenza, non in quello del diritto dei marchi. La normativa in materia di marchi non consente, in via di principio, al titolare del marchio d'intervenire sulla forma della successiva ridistribuzione della merce.

A questo proposito, il Governo tedesco dimentica poi che in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi il Valium è messo in commercio in confezioni di grandi dimensioni e che pertanto il prodotto non può in nessun caso pervenire al consumatore nell'imballaggio originale.

Nella fattispecie non sussiste alcun valido motivo per impedire, ai fini della tutela del marchio, la riapposizione di questo sull'imballaggio del prodotto originale. Nel settore dei medicinali, un simile divieto ostacolerebbe totalmente la libertà degli scambi commerciali fra Stati membri.

Va infine tenuto conto del fatto che quando, in base alla legge nazionale, l'importatore parallelo non ha il diritto di riapporre il marchio, solo l'importatore diretto è in grado di effettuare scambi commerciali senza incontrare gravi difficoltà. Una normativa del genere costituisce restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri ed è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato, come risulta dalla sentenza della Corte 11 luglio 1974 (causa 8/74, *Dassonville;* Racc. 1974, pag. 837).

C — Osservazioni del Regno Unito

Dopo aver ricordato taluni principi sanciti dalla Corte nella materia in esame, il Regno Unito assume che l'imballaggio costituisce, assieme al contenuto, un prodotto unico sul quale il titolare ha apposto il suo marchio e dal quale dipende la sua reputazione. Il fatto di travasare un prodotto in recipienti di diverse dimensioni, di impacchettarlo in nuove confezioni e di riapporre su queste un determinato marchio equivale a creare un nuovo prodotto su cui il titolare non ha mai apposto il suo marchio e sul quale il marchio è stato apposto senza il consenso del titolare. In simili casi, il marchio non assolve più la funzione di distinguere il prodotto da quelli di altri fabbricanti o commercianti e di garan-

tirne l'origine, l'autenticità e la provenienza.

Secondo il Regno Unito, non è realistico pretendere che il titolare del marchio sia in grado di provare che il prodotto ha subito manipolazioni tali da poterlo alterare, oppure attenda fino a che possa essere dimostrato che il prodotto è stato effettivamente alterato. Di regola, il titolare del marchio non è in grado di dimostrare a quali manipolazioni la sua merce sia stata sottoposta né ha il diritto di impossessarsi della merce per esaminarla quando essa è soggetta alle operazioni di riconfezionamento oppure è già pervenuta al consumatore. Per quanto concerne gli innumerevoli prodotti contrassegnati da marchio, la tesi sostenuta dalla Commissione nelle osservazioni presentate nella causa 107/76, secondo la quale l'onere della prova incombe al titolare del marchio, non appare realistica e non garantisce alcuna protezione né al consumatore né al produttore. Un'adeguata tutela può invece essere garantita attraverso l'esercizio del diritto al marchio.

Nella riunione del gruppo di lavoro «marchi» della Commissione tenutasi dal 18 al 20 luglio 1977, i rappresentanti degli Stati membri hanno unanimemente escluso l'esaurimento del diritto comunitario al marchio — della cui creazione si discuteva — in caso di modifiche, in fase di distribuzione, dello stato originario di un prodotto, ivi compreso il cambiamento dell'imballaggio originario. In conformità a tale orientamento, il Regno Unito è del parere che qualora le leggi di un determinato Stato membro (B) vietino il riconfezionamento della merce e la riapposizione del marchio senza l'autorizzazione del titolare, si deve consentire che esse vengano applicate per impedire l'importazione di prodotti provenienti da un altro Stato membro (A) che siano stati riconfezionati e nuovamente contrassegnati col marchio considerato, affinché l'«oggetto specifico» del marchio possa essere debitamente tutelato. Il fatto che particolari caratteristiche del mercato o preferenze dei consumatori possano rendere più difficile lo smercio di un prodotto nello Stato membro B non può giustificare violazioni dei diritti del titolare del marchio.

Secondo il Regno Unito, è doveroso tener conto del fatto che, oltre all'«oggetto specifico», il marchio ha anche funzioni accidentali, fra le quali rientra la tutela dei consumatori. Questa tutela si realizzza quando il consumatore è in grado di identificare il titolare del marchio il quale, apponendo il marchio su determinati prodotti o comunque usandolo in relazione a questi, dichiara di farsi garante della loro provenienza e della loro autenticità. Orbene, non ci si può attendere che egli assuma tale responsabilità se un terzo ha riconfezionato i suoi prodotti e vi ha riapposto il marchio senza la sua autorizzazione o senza il suo controllo.

Siffatte operazioni, inoltre, possono impedire la realizzazione dell'obbiettivo principale perseguito dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, n. 65/65, e cioè la tutela della sanità pubblica: infatti, il nuovo imballaggio può avere ripercussioni negative sul prodotto oppure essere non adatto o comunque difettoso e il prodotto può essere esposto a contaminazione nel corso del riconfezionamento; l'eventuale ritiro del prodotto dal mercato, poi, può risultarne ostacolato.

A questo proposito, il Regno Unito osserva che è necessario fare una distinzione di carattere generale fra il semplice cambiamento dell'imballaggio esterno e il riconfezionamento del prodotto stesso, cioè l'immissione delle compresse o delle capsule in nuovi recipienti. Il rischio di alterazione del prodotto in conseguenza del cambiamento dell'imballaggio può essere insignificante. Per contro, la seconda operazione comporta sempre un rischio effettivo di alterazione. È difficile, e in molti casi impossibile, che il titolare del mar-

chio — a meno che non venga a sapere del riconfezionamento e sia a conoscenza delle relative operazioni — possa accertare che non sussiste «un grave rischio che la natura o la qualità del prodotto considerato siano modificate» per effetto del riconfezionamento; allo stato attuale dell'armonizzazione in tale settore, il fatto che la normativa comunitaria e le leggi nazionali a questa conformi prescrivano che il riconfezionamento sia effettuato su autorizzazione delle autorità competenti non dà necessariamente, in pratica, al titolare del marchio tale certezza. Tenuto conto del pericolo potenziale insito in qualsiasi alterazione subita da qualsiasi prodotto farmaceutico in conseguenza del riconfezionamento e considerato il danno che ne deriva alla reputazione del titolare del marchio, è illogico che questi debba attendere la prova dell'avvenuta alterazione prima di far valere i suoi diritti. Nell'interesse della tutela della sanità pubblica è pertanto opportuno, nel caso di specie, consentire al titolare del marchio di far valere i suoi diritti.

A parere del Regno Unito, la prima questione va risolta nel senso che il titolare del marchio può, in forza dell'art. 36 del Trattato, impedire importazioni parallele di prodotti che siano stati assoggettati alle operazioni descritte nella questione stessa.

D — Osservazioni della Commissione

La Commissione dubita che le considerazioni svolte dal Landgericht di Friburgo siano sufficienti a far ravvisare nel comportamento della convenuta una contraffazione di marchio ai sensi della normativa tedesca in materia. Il procedimento seguito dalla convenuta mira, al contrario, proprio a lasciare inalterate le caratteristiche del prodotto. Nella fattispecie, pertanto, può sussistere unicamente il rischio di alterazione del prodotto sopravvenuta contro la volontà della convenuta. Peraltro, nella Repubblica federale di Germania il diritto al marchio gode di una tutela più ampia che in altri Stati membri. A questo proposito, la Commissione rinvia in particolare all'art. 13 A, n. 3, della legge uniforme Benelux, il quale dispone che il diritto esclusivo al marchio non implica la facoltà di opporsi all'uso del marchio per i prodotti che il titolare o il suo licenziatario abbiano messo in circolazione sotto detto marchio, a meno che lo stato dei prodotti non sia stato alterato.

Nemmeno la nozione del contenuto del diritto dei marchi elaborata finora a livello comunitario — la quale non è vincolante e non è stata ancora esaurientemente definita — contempla una tutela altrettanto ampia di quella garantita dal diritto tedesco. In forza del principio secondo cui il marchio deve indicare chiaramente che il prodotto proviene da una determinata impresa, hanno rilevanza, alla stregua del diritto dei marchi, solo le operazioni effettuate senza il consenso del titolare del marchio e che modificano le caratteristiche del prodotto. A parte ciò, lo schema di progetto di convenzione relativa al diritto europeo dei marchi e il memorandum sulla creazione del marchio comunitario non contemplano una particolare tutela per quanto concerne l'imballaggio dei prodotti.

A proposito dell'art. 36 del Trattato, la Commissione assume che la Corte, nel definire l'«oggetto specifico» del marchio, ha sottolineato che «la funzione essenziale del marchio» consiste nel «garantire al consumatore la provenienza del prodotto» (sentenza 22. 6. 1976 in causa 119/75, *Terranova*). In altri termini, il marchio serve a distinguere o identificare le merci di un dato produttore o di un dato commerciante e di garantirne l'origine, l'autenticità e la provenienza.

Il diritto al marchio non si esaurisce con la prima messa in commercio del prodotto. Il titolare del marchio deve infatti essere ancora tutelato contro un duplice ordine di abusi in relazione, appunto,

alla funzione essenziale del marchio: in primo luogo, egli deve poter agire contro qualsiasi manipolazione illecita del marchio quale, ad esempio, l'apposizione di un marchio rinomato su merci di diversa provenienza, che vengono così vendute come merci provenienti dal titolare del marchio; in secondo luogo, egli dev'essere tutelato contro qualsiasi manipolazione illecita del prodotto effettuata da un terzo e che incida negativamente sulle caratteristiche e sulla qualità del prodotto stesso.

Peraltro, qualora la qualità della merce non subisca, per effetto di operazioni effettuate al di fuori del normale circuito commerciale, modifiche maggiori di quelle che di regola possono verificarsi nel corso del normale processo distributivo, deve escludersi che la funzione d'indicazione dell'origine ne risulti pregiudicata.

Se si parte dal principio che il marchio deve garantire l'autenticità e l'identità del prodotto, ma non del suo imballaggio, non è dato vedere perché qualsiasi modifica della confezione esterna debba necessariamente pregiudicare la funzione essenziale del marchio. Al contrario, è perfettamente concepibile che un commerciante modifichi l'imballaggio originale, sul quale figura il marchio, e poi riapponga quest'ultimo sulla nuova confezione senza che la funzione d'indicazione dell'origine ne venga compromessa. Inoltre vi è la possibilità di informare il consumatore della modifica dell'imballaggio mediante — ad esempio — apposizione sul nuovo imballaggio di un'adeguata dicitura come «riconfezionato e messo in circolazione». Se poi l'imballaggio contiene un recipiente nel quale si trova il prodotto e se prodotto e recipiente (o almeno uno dei due) sono contrassegnati dal marchio, il consumatore è in grado di controllare agevolmente l'identità del prodotto. Lo stesso vale per il caso in cui il prodotto contrassegnato da marchio si trova a diretto contatto con l'imballaggio.

Così stando le cose, tenuto conto della relazione — unico elemento rilevante — tra marchio e prodotto e dato che l'imballaggio ha solamente la funzione di indicare tale relazione e non gode di alcuna tutela derivante dal marchio, si tratta nella fattispecie di stabilire se il fatto di continuare ad usare il marchio originale per contrassegnare un prodotto che abbia subito, senza l'autorizzazione del titolare, manipolazioni maggiori di quelle che di regola sono effettuate nel corso del normale processo distributivo costituisca contraffazione del marchio. Tale questione va risolta in senso affermativo se, in particolare, dette manipolazioni abbiano provocato — o almeno risulti più o meno probabile che abbiano provocato — una modifica della qualità del prodotto tale da incidere sulla provenienza di questo. Spetta al giudice nazionale accertare se le manipolazioni di cui trattasi incidano sulla provenienza della merce.

Nel settore dei prodotti farmaceutici, l'ammissibilità di modifiche da parte di terzi non autorizzati dal fabbricante va valutata alla stregua di criteri particolarmente rigorosi; tuttavia, tali prodotti possono essere sottoposti a tutta una serie di operazioni che, in quanto non incidono sulla funzione d'indicazione della provenienza, non hanno conseguenze rilevanti sotto il profilo del diritto dei marchi.

Allo stato attuale delle leggi nazionali e della normativa comunitaria in materia di medicinali, qualsiasi diversa conclusione renderebbe praticamente impossibile il commercio internazionale di tali prodotti. Le direttive del Consiglio 26 gennaio 1965, n. 65/65, e 20 maggio 1975, n. 75/319, concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità farmaceutiche (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13) attribuiscono espressamente agli Stati membri la facoltà di esigere che determinate informazioni concernenti le specialità farmaceutiche figurino sull'imballaggio e sul fo-

glio di istruzioni allegato alla confezione. Orbene, se fosse possibile, facendo valere il diritto al marchio, eludere gli obblighi imposti, in materia d'informazione, dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, si finirebbe col rimettere in discussione la portata del principio della libera circolazione delle merci confermato dalla Corte nelle sentenze 15/74, *Centrafarm/Sterling Drug*, e 16/74, *Cetrafarm/Winthrop*.

Per contro, quando il titolare del marchio deve tollerare manipolazioni del prodotto che non compromettano la funzione d'indicazione dell'origine, propria del marchio, perché — fra l'altro — esse sono prescritte o consentite dal diritto nazionale e dal diritto comunitario vigenti, non c'è alcun motivo di impedire altre operazioni che, del pari, non pregiudichino detta funzione e che, pur non essendo contemplate espressamente da norme di legge, risultano tuttavia necessarie, in considerazione dell'effetto indiretto delle leggi nazionali e di determinate abitudini dei consumatori, affinché gli scambi internazionali possano effettuarsi in condizioni accettabili sotto il profilo economico.

Sono invece vietate tutte le operazioni che comportino l'alterazione effettiva del prodotto. Siffatte operazioni, che hanno l'effetto di modifcare in ogni caso e in maniera oggettivamente constatabile la natura del prodotto, creano un prodotto diverso dalla merce originale e quindi modificano la provenienza del prodotto. A questo proposito, è irrilevante che esse siano autorizzate dalle leggi sanitarie dello Stato importatore.

Tenuto conto dell'elevato livello qualitativo dei medicinali, l'esistenza di un rischio di grave alterazione delle loro caratteristiche va considerato come un vizio che non può essere sottovalutato nel commercio di tali prodotti, soprattutto dal punto di vista del consumatore. Pertanto, qualora dei prodotti farmaceutici presentino, in conseguenza di operazioni effettuate da un terzo senza l'autorizzazione del fabbricante, un vizio siffatto, è doveroso concludere che dette operazioni hanno inciso negativamente sulla provenienza della merce.

Il Landgericht di Friburgo ha giustamente considerato impossibile invocare, in quanto tali, semplici criteri stabiliti dalle norme concernenti la sanità pubblica per dimostrare l'esistenza di un'asserita contraffazione del marchio. La legittimità di una determinata operazione che interessa un prodotto farmaceutico non può essere valutata indifferentemente alla luce dei criteri fissati dalla normativa in materia di marchi e da quelli stabiliti dalla legislazione sanitaria, i quali costituiscono parametri diversi fra loro: il marchio mira a tutelare diritti soggettivi, mentre le norme concernenti i medicinali sono intese a salvaguardare in concreto la sanità pubblica. La Corte di giustizia, fondandosi sulla differenza sostanziale esistente fra la tutela della proprietà industriale e commerciale e la tutela della sanità pubblica, ha dichiarato che «il titolare del marchio di un prodotto farmaceutico non può sottrarsi alle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci per controllare la distribuzione del prodotto, al fine della protezione dei consumatori contro preparati difettosi» (sentenza 31. 10. 1974 — causa 16/74, *Centrafarm/Winthrop* — punto 3 del dispositivo).

Il fatto che il titolare di un marchio non possa invocare, per tutelare i suoi diritti inerenti al marchio, le esigenze della salvaguardia della sanità pubblica non toglie tuttavia qualsiasi rilevanza, ai fini dell'esercizio del diritto al marchio, alle norme relative ai medicinali. Ben a ragione il Landgericht di Friburgo ha dichiarato che, nell'ambito della valutazione basata esclusivamente sull' «oggetto specifico» del marchio, le norme in materia di prodotti farmaceutici, che ravvisano in determinati comportamenti una minaccia per la sanità pubblica, sono importanti per stabilire se tali comportamenti possano causare un'altera-

zione del prodotto considerato e quindi incidere sulla funzione d'indicazione della provenienza. Il mercato dei prodotti farmaceutici è infatti rigorosamente disciplinato dalle pubbliche autorità e ciò non può non influire sul comportamento e sulle aspettative dei consumatori.

Secondo la Commissione, è errato ritenere che sussista un concreto pregiudizio per la funzione d'indicazione della provenienza basandosi unicamente sull'esistenza di un pericolo astratto. È invece opportuno chiedersi se, e in quale misura, le disposizioni che il legislatore nazionale ha emanato, tenendo conto dei pericoli insiti nell'alterazione di un prodotto, siano idonee ad evitare siffatti pericoli.

Quando le leggi sanitarie nazionali contengono disposizioni di carattere preventivo al cui rispetto è subordinata l'autorizzazione a travasare e riconfezionare prodotti farmaceutici, si deve ammettere che il legislatore ritiene comunque che ciò valga ad escludere il pericolo di alterazioni del prodotto nocive per la salute. Ne consegue che, sotto questo profilo, il titolare del marchio non può fondarsi su valutazioni inerenti alla legislazione sanitaria per sostenere che è stata compromessa la funzione d'indicazione della provenienza.

Nel presente procedimento non è stato fatto alcun accenno a fatti che possano corroborare l'ipotesi di alterazione censurabile alla stregua delle leggi sanitarie. Nei casi in cui la disciplina legislativa e il controllo delle pubbliche autorità garantiscono che il travaso e il riconfezionamento di prodotti farmaceutici finiti non ne modifichino l'identità e l'autenticità, non è possibile sostenere che tali operazioni compromettano la funzione d'indicazione della provenienza, richiamandosi alla legislazione sui medicinali o alle valutazioni — astratte — ivi contenute.

Tuttavia, il fatto che le operazioni summenzionate non siano pericolose sotto il profilo sanitario non significa necessariamente che esse «non abbiano alcuna incidenza sulla funzione d'indicazione della provenienza». Il titolare del marchio si trova semplicemente nell'impossibilità di invocare il pericolo astratto insito, in base alla legislazione sanitaria, in determinate, rilevanti, modifiche della merce. Occorre, però, che il giudice nazionale accerti, mediante l'attenta valutazione degli interessi obbiettivi del fabbricante, se non sussistano elementi, diversi dai criteri di carattere sanitario, che consentano di stabilire l'esistenza di incidenze sulla funzione d'indicazione della provenienza, come, in particolare, nel caso in cui il produttore sottoponga in fabbrica la merce recante il suo marchio a un controllo di qualità particolarmente rigoroso.

Quando un terzo apporta modifiche lecite alla confezione o all'imballaggio, è possibile esigere che, al fine di informare il consumatore, egli indichi sull'imballaggio la natura dell'operazione effettuata, precisando ch'essa ha avuto luogo senza il consenso del fabbricante (o di altra persona da questo autorizzata). In tal modo si tiene conto sia degli interessi legittimi del titolare del marchio, sia delle legittime esigenze dei consumatori.

La Commissione dichiara infine di non voler soffermarsi ulteriormente sulla portata delle norme relative alla libera circolazione delle merci giacché, considerata la situazione di fatto descritta nell'ambito del presente procedimento, essa non vede alcun motivo di procedere all'esame approfondito dell'art. 36, seconda frase.

Sulla seconda questione

A — Osservazioni delle attrici nella causa principale

Secondo le attrici nella causa principale, il Landgericht di Friburgo ha formulato la seconda questione pregiudiziale partendo dai seguenti presupposti:

1) il titolare del diritto al marchio che il terzo ha violato mediante il riconfezionamento occupa una posizione dominante sul mercato di cui trattasi grazie al prodotto farmaceutico contrassegnato dal marchio depositato e non, ad esempio, in ragione del marchio stesso;

2) l'opposizione all'importazione della merce riconfezionata e munita del marchio originario ha in pratica l'effetto di ostacolare il libero smercio di tale prodotto giacché nei vari paesi della Comunità questo viene tuttora abitualmente distribuito in confezioni di formato diverso;

3) tale opposizione ha in pratica come conseguenza il mantenimento di prezzi notevolmente — e forse eccessivamente — diversi da uno Stato membro all'altro, anche se non può essere provato che il titolare del marchio persegua un simile scopo.

Per contro, il Landgericht non suppone che la Roche sfrutti abusivamente, alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 86 del Trattato, la posizione dominante.

I presupposti sopra indicati non esistono affatto, o per lo meno non esistono più: la posizione dominante delle attrici — ammesso che sia mai esistita — è nel frattempo venuta meno giacché la parte di mercato da esse controllata e il numero delle ricette mediche che prescrivono il Valium Roche sono diminuiti a causa della concorrenza di altri prodotti. Tale questione, peraltro, è nuovamente all'esame del Kammergericht di Berlino. D'altra parte, il divieto d'importare prodotti riconfezionati e muniti del marchio originario non può avere l'effetto di ostacolarne la vendita poiché la convenuta è libera di importare e vendere nella Repubblica federale di Germania, nell'imballaggio originale, le confezioni di Valium Roche da 100 o da 500 compresse acquistate in Gran Bretagna. Né è concepibile che nella Repubblica federale di Germania sia impossibile collocare partite di 100 o di 500 compresse mentre le confezioni da 1 000 compresse sono vendute senza difficoltà. Anche ammettendo che la convenuta sia obbligata a riconfezionare in involucri di minori dimensioni le partite di Valium Roche acquistate in Gran Bretagna e ad apporvi l'indicazione «Valium Roche Centrafarm», un provvedimento giudiziario che inibisca tali operazioni non ostacola il commercio intracomunitario giacché gli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri escludono pratiche siffatte.

Le circostanze esposte sub 1)-3) non possono, né singolarmente né nel loro complesso, autorizzare a qualificare il comportamento del titolare del marchio sfruttamento abusivo di una posizione dominante. Perché l'esercizio del diritto al marchio possa essere considerato contrario all'art. 86 o ad altre disposizioni del Trattato è necessario che sussistano ulteriori condizioni.

I Governi francese, inglese e tedesco, nonché la Commissione, hanno giustamente sostenuto, nelle osservazioni scritte presentate nell'ambito della causa 107/76, che l'esercizio del diritto al marchio non può essere considerato abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato per il solo motivo che ad esercitare tale diritto è un'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato. Questo punto di vista trova conforto nelle sentenze 29 febbraio 1968 (causa 24/76, *Parke, Davis & Co.;* Racc. 1968, pag. 75) e 18 febbraio 1971 (causa 40/70, *Sirena;* Racc. 1971, pag. 69).

La fattispecie vietata dall'art. 86 del Trattato può pertanto considerarsi integrata solo se, prescindendo dall'esercizio del diritto al marchio, il titolare di questo ostacoli sostanzialmente il libero gioco della concorrenza, avvalendosi della posizione di forza ch'egli ha conseguito di fatto o in diritto (sentenza 21 febbraio 1973 in causa 6/72, *Continental Can;* Racc. 1973, pag. 215).

Un simile grado di dominio non può essere raggiunto unicamente grazie al marchio, ma richiede il ricorso a mezzi di fatto o di diritto supplementari rispetto all'acquisto e all'uso del marchio.

Ne consegue che l'eventuale abuso della posizione dominante occupata sul mercato dal titolare di un marchio può condurre al divieto di esercizio dei diritti inerenti al marchio solo qualora si realizzi proprio attraverso l'esercizio di tali diritti o sia comunque favorito dal marchio (cfr. la sentenza 29 febbraio 1968 già citata).

Nella fattispecie, l'esercizio del diritto al marchio da parte delle attrici non favorisce alcun abuso: lo stesso Landgericht di Friburgo parla di «posizione dominante sul mercato», ma non di abuso di tale posizione. Pertanto, l'esercizio dei diritti inerenti al marchio non può «favorire» o «mantenere» l'abuso di posizione dominante.

Se il solo fatto che il titolare del marchio ha conseguito una posizione dominante sul mercato fosse sufficiente per impedirgli di agire per tutelare l'«oggetto specifico» del diritto al marchio, ciò equivarrebbe a garantire al titolare di un marchio rinomato una tutela meno ampia di quella spettante al titolare di un marchio meno famoso o sconosciuto. Nelle osservazioni scritte presentate nella causa 107/76, i Governi francese e inglese hanno giustamente considerato assurdo un simile risultato.

La diversità esistente fra le dimensioni delle confezioni in cui i prodotti farmaceutici vengono solitamente distribuiti nei vari paesi della Comunità non dipende dal diritto dei marchi, ma è dovuta alla disparità delle norme che disciplinano l'esercizio della professione di farmacista nei vari Stati membri: così, diversamente dai farmacisti olandesi e inglesi, i farmacisti tedeschi sono tenuti a vendere le specialità medicinali nell'imballaggio originale approntato dal fabbricante; nella Repubblica federale di Germania, solo gli ospedali hanno il diritto di distribuire medicinali sfusi (*«Dispensierrecht»*). Dalla diversità di abitudini che ne deriva non è possibile desumere l'esistenza di un abuso del diritto al marchio.

Né le differenze tuttora esistenti fra i prezzi dei medicinali nei vari Stati membri possono costituire indizio di un abuso di posizione dominante, giacché non sono imputabili al diritto dei marchi ma dipendono dal diverso potere d'acquisto delle monete nazionali, dalle variazioni del corso dei cambi, e dalle disparità esistenti fra le norme nazionali in materia di brevetti e di sanità pubblica.

B — Osservazioni della convenuta nella causa principale

La convenuta nella causa principale osserva innanzitutto che il giudice di rinvio ha constatato che la Roche occupa una posizione dominante sul mercato tedesco; per quanto concerne le considerazioni su cui riposa tale costatazione, lo stesso giudice rinvia alla sentenza 16 dicembre 1976 del *Bundesgerichtshof*.

La constatazione del *Bundesgerichtshof* secondo cui il mercato dei c.d. «tranquillanti» costituisce un mercato parziale delimitato sembra essere conforme al Trattato, anche alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza *Continental Can* (punti 32 e segg. della motivazione).

Le considerazioni svolte dalla stessa Corte tedesca circa il fatto che la Roche è l'impresa pilota su detto mercato e circa l'importanza del Valium dimostrano a sufficienza che la Roche occupa una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'art. 86 del Trattato; a tale proposito, è sufficiente che un'impresa possa determinare i prezzi per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi (cfr. la decisione 9 dicembre 1971 della Commissione, riguardante la *Continental Can;* GU n. L 7 dell'8. 1. 1972, pag. 25); l'esattezza di tale criterio non è stata messa in dubbio dalla Corte nella sentenza *Continental Can.*

Orbene, a questo proposito il giudice di rinvio ha constatato che l'esistenza di una posizione dominante sul solo territorio della Repubblica federale di Germania costituisce del pari posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune; esso si è conformato in tal modo al punto di vista espresso dalla Corte nella sentenza 27 marzo 1974 (causa 127/73, *Sabam;* Racc. 1974, pag. 313, punto 5 della motivazione).

Secondo quanto ha accertato il giudice a quo, il gruppo Roche impedisce alle imprese di altri Stati membri di entrare in concorrenza sul mercato della Repubblica federale di Germania con la sua affiliata tedesca. Tale comportamento costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante in quanto è in contrasto con l'art. 3, lett. f), del Trattato.

Nell'ambito della causa principale, la Roche ha sostenuto che la tutela dell'«oggetto specifico» del marchio deve prevalere sulle norme del Trattato in materia di concorrenza, altrimenti il diritto al marchio di cui sono titolari le imprese che occupano una posizione dominante sul mercato sarebbe compresso in maniera inaccettabile. A tale argomento la convenuta risponde che gli artt. 85 e 86 del Trattato consentono di vietare comportamenti che in altri casi rientrerebbero nell'«oggetto specifico» della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato. A sostegno di questo punto di vista, essa cita le sentenze della Corte 22 marzo 1977 (causa 74/76, *Iannelli e Volpi;* Racc. 1977, pag. 577), 11 febbraio 1971 (causa 40/70, *Sirena;* Racc. 1971, pag. 69) e 8 giugno 1971 (causa 78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro;* ibidem, pag. 487).

Qualsiasi disposizione intesa ad impedire lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti vieta necessariamente alle imprese che occupano tali posizioni determinate attività che sono consentite ad altre. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui il comportamento vietato a dette imprese consista nell'esercizio di un diritto assoluto. Così, può accadere, ad esempio, che all'impresa che detiene una posizione dominante venga vietato di far valere il diritto d'autore, mentre l'esercizio di tale diritto è consentito ad un'altra impresa che non occupa una posizione dominante (cfr. sentenza 8 giugno 1971 sopra citata). L'art. 86 del Trattato, pertanto, può senz'altro avere l'effetto di limitare il diritto — inerente al marchio — di opporsi a determinati comportamenti di terzi, diritto che un'impresa potrebbe far valere qualora non occupasse una posizione dominante sul mercato.

Per affermare che i prezzi praticati dalla Roche possono essere «non equi» ai sensi dell'art. 86, 2° comma, lett. a), del Trattato, il Bundesgerichtshof si è basato sulla «nozione del mercato di riferimento» (*«Vergleichsmarktkonzept»*) ed ha pertanto raffrontato i prezzi effettivamente praticati dalla Roche con quelli che si formerebbero in regime di concorrenza. Detta teoria può considerarsi predominante nella Repubblica federale di Germania ed ha inoltre trovato larga eco nel diritto comunitario: si veda la sentenza della Corte 18 maggio 1962 (causa 13/60, *«Geitling» Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft e.a./Alta Autorità;* Racc. 1962, pag. 167, n. 3).

Qualora si ritenesse, con una parte della dottrina, che non si può far ricorso alla nozione di «concorrenza fittizia» per accertare se sussista sfruttamento abusivo di posizione dominante, occorrerebbe stabilire se la Roche, con il suo comportamento — qual è stato constatato — impedisca o ostacoli la realizzazione di uno degli obbiettivi del mercato comune. Sotto questo profilo assumerebbe rilevanza il fatto che, al fine di poter praticare prezzi eccessivamente alti, detta impresa applica la politica dell'isolamento dei mercati. Pertanto, il comportamento che il giudice di rinvio attribuisce alla Roche richiamandosi alla sopra menzionata sentenza del *Bundesgerichtshof* va considerato sfruttamento abusivo della posizione dominante da

essa occupata, anche se non si segua la teoria della «concorrenza fittizia» e si esiga l'esistenza di un'ulteriore violazione delle finalità perseguite dal Trattato.

La tesi dell'Oberlandesgericht di Karlsruhe secondo cui il consolidamento della posizione di mercato, abusivamente sfruttata in altra maniera, non costituisce, di per sé, violazione dell'art. 86 del Trattato, è in contrasto con l'art. 86, 2° comma, lett. a) — che definisce espressamente pratica abusiva sia l'imposizione diretta sia l'imposizione indiretta di prezzi di vendita non equi — e con le sentenze della Corte 21 febbraio 1973 (causa 6/72, *Continental Can,* già citata; punto 26 della motivazione) e 6 marzo 1974 (cause riunite 6 e 7/73, *Commercial Solvents;* Racc. 1973, pag. 223; punto 32 della motivazione).

L'applicazione dell'art. 86 in quanto tale prescinde dalle nozioni di «intenzione» e di «negligenza» ed è subordinata alla sola condizione che il comportamento dell'impresa sia oggettivamente illecito. Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 85 del Trattato, siffatta interpretazione si evince già dalla frase «abbiano per oggetto e per effetto» ivi contenuta; essa, tuttavia, vale anche per l'art. 86.

C. — Osservazioni del Regno Unito

Il Regno Unito sostiene che, tenuto conto dei convincenti argomenti esposti nell'ordinanza del giudice di rinvio, l'applicazione dell'art. 36 non è esclusa per il solo motivo che il titolare del marchio occupa, in relazione a un dato prodotto, una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune. A suo avviso, non sussiste alcun abuso di potenza commerciale nel caso in cui l'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato faccia valere il diritto al marchio, allo stesso modo di qualsiasi altra persona titolare di un diritto analogo, per scopi estranei allo sfruttamento della potenza commerciale. Ciò vale perfino qualora l'esercizio di tale diritto si risolva in pratica, fra l'altro, nel consolidamento della posizione di mercato abusivamente sfruttata in altra maniera. Diversamente, la funzione d'indicazione d'origine dei marchi appartenenti a imprese dominanti risulterebbe gravemente limitata, con conseguenze dannose sia per tali imprese sia per i consumatori.

D — Osservazioni della Commissione

La Commissione osserva che il Landgericht di Friburgo assume, come ipotesi, i fatti seguenti:

a) il titolare del marchio occupa una posizione dominante;

b) il titolare del marchio sfrutta abusivamente tale posizione per mantenere sul mercato tedesco prezzi eccessivamente elevati;

c) il richiamo al diritto al marchio si traduce, in pratica, nel consolidamento della posizione dominante sfruttata abusivamente.

Il presente procedimento non mira a stabilire, mediante esame approfondito, se la Roche-Germania occupi effettivamente una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'art. 86 del Trattato; peraltro, ciò non sarebbe nemmeno possibile in base agli elementi di fatto disponibili.

In questa sede non si tratta nemmeno di accertare l'esattezza della conclusione cui è pervenuto il Landgericht di Friburgo, che cioè l'impresa di cui trattasi sfrutta abusivamente, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, la posizione dominante perché mantiene prezzi eccessivamente elevati nella Repubblica federale di Germania. Tale conclusione è criticabile in quanto il Kammergericht di Berlino — alla cui decisione si è richiamato il giudice a quo — ha esaminato la questione dell'abuso di posizione dominante esclusivamente in base al diritto tedesco della concorrenza.

Secondo la Commissione, l'esercizio del diritto al marchio non può essere assimilato ad una pratica abusiva, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, per il solo motivo di essere effettuato da un'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato.

Tuttavia, l'esercizio di tale diritto può essere considerato abusivo, ai sensi del suddetto articolo, in due casi ben determinati e cioè:

a) quando il richiamo al diritto al marchio non è motivato dall'intenzione di tutelare tale diritto, ma serve a perseguire altri scopi, come, ad esempio, il controllo della distribuzione per conseguire una posizione d'influenza; secondo il giudice a quo, tuttavia, nulla autorizza a concludere che questo avvenga nella fattispecie;

b) quando dall'esame obbiettivo dell'insieme delle circostanze risulta che l'esercizio di diritti di divieto inerenti al marchio consente al titolare di questo di continuare ad abusare della posizione dominante o di estendere tale abuso.

La Commissione sottolinea che, secondo il Landgericht di Friburgo, l'esercizio del diritto al marchio da parte della Roche «si risolve in pratica nel consolidamento di una posizione di forza sul mercato abusivamente sfruttata in altra maniera». L'esercizio del diritto di divieto inerente al marchio impedisce in effetti qualsiasi importazione economicamente conveniente di Valium acquistato a basso prezzo e pertanto ostacola lo sviluppo di un'efficace concorrenza sul mercato tedesco; di conseguenza, gli scambi intracomunitari sono compromessi. Nella fattispecie vi è, quindi, in via di principio — purché sussistano i presupposti sopra indicati sub a), b) e c) — sfruttamento abusivo del diritto al marchio.

Tale conclusione non significa però che il titolare del marchio sia costretto a tollerare qualsiasi uso arbitrario di questo da parte di terzi; in particolare, non è possibile giustificare lo sfruttamento abusivo del marchio da parte di persone non autorizzate, né la frode che ne deriva a danno dei consumatori. Ne consegue, in primo luogo, che è lecito far valere il diritto al marchio ogni volta che si tratti di impedire l'apposizione abusiva del marchio su prodotti non autentici e, in secondo luogo, che, in forza del diritto dei marchi, le operazioni miranti a produrre una sostanziale modifica oggettiva della natura del prodotto o che comportano necessariamente una simile modifica possono essere effettuate solo previo consenso del titolare del marchio.

Nelle osservazioni presentate nell'ambito della causa 107/76, la Commissione ha sostenuto che, qualora risulti che l'esercizio del diritto al marchio aggrava oggettivamente l'abuso di posizione dominante, il titolare del marchio è assoggettato a limitazioni più rigorose di quelle impostegli in base al principio della libera circolazione delle merci. Dopo un esame approfondito, essa è giunta alla conclusione che non è possibile applicare tale ragionamento nel caso di specie ed ha modificato il punto di vista precedentemente espresso in base alle seguenti considerazioni. Come ha affermato il Landgericht, il fatto di esercitare il diritto al marchio non costituisce di per sé, né direttamente, abuso di posizione dominante, ma determina solo il rafforzamento indiretto di un abuso la cui esistenza è estranea all'esercizio del diritto al marchio. Non appare giustificato vietare al titolare l'esercizio — di per sé legittimo — del suo diritto dal momento che egli non ha la possibilità di controllare le conseguenze di tale esercizio. Questa constatazione non impedisce tuttavia di far ricorso a criteri desunti dal diritto comunitario per determinare i limiti dell'esercizio legittimo del diritto al marchio, né di accertare se il diritto invocato faccia parte dell'«oggetto specifico» del diritto di proprietà industriale. A questo propo-

sito, la Commissione rinvia alle considerazioni da essa esposte a proposito della prima questione pregiudiziale.

Il problema generale sollevato nel caso presente consiste nello stabilire quali operazioni, effettuate da un terzo su un prodotto contrassegnato da un determinato marchio, debbano essere tollerate dal titolare del marchio, in forza del principio della libera circolazione delle merci, in quanto non modificano né l'identità né la provenienza del prodotto. Considerate le circostanze della fattispecie, i limiti all'esercizio del diritto al marchio da parte del suo titolare, indicati dalla Commissione nell'ambito delle considerazioni svolte circa la portata degli artt. 30 e 36 del Trattato, non possono essere oltrepassati senza che l'identità e la provenienza del prodotto si trovino ipso facto compromesse.

III — La fase orale del procedimento

1. All'udienza del 14 febbraio 1978 hanno svolto osservazioni orali le attrici nella causa principale, rappresentate dagli avvocati O. C. Brändel e P. Selbherr e dal sig. Beier; la convenuta nella causa principale, rappresentata dagli avvocati A. F. de Savorin-Lohmann e K. Huber; il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. M. Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale dell'economia e dal sig. E. Bülow, Ministerialdirigent presso il ministero federale della giustizia; e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. M. Beschel, in qualità d'agente.

2. Il *Governo della Repubblica federale di Germania*, che non ha presentato osservazioni scritte, ha sostenuto, fra l'altro, in udienza che la facoltà del titolare del marchio di impedire la messa in vendita di un prodotto riconfezionato e sul quale sia stato riapposto il marchio ha la funzione di tutelare i diritti che costituiscono l'oggetto specifico del diritto al marchio; questo consiste nel garantire al titolare del marchio, attraverso il diritto esclusivo di servirsi del marchio stesso per la prima messa di un prodotto sul mercato, tutela contro i concorrenti che intendessero sfruttare la reputazione e la notorietà del marchio vendendo prodotti abusivamente contrassegnati da questo. Il divieto di riconfezionare il prodotto e di riapporvi il marchio mira del pari ad impedire simili abusi. Dal punto di vista dell'acquirente, la reputazione e la notorietà del marchio derivano non solo dalle prestazioni fornite sotto il marchio, ma anche dall'aspetto esterno della merce da questo contrassegnata. Il diritto al marchio ha lo scopo di consentire al titolare di controllare l'identità — nota ai consumatori — del marchio, l'aspetto esterno del prodotto e il suo contenuto, considerati nel loro complesso, e non solo di esercitare il controllo sulla qualità del prodotto.

La facoltà, attribuita dal diritto tedesco al titolare del marchio, di impedire il riconfezionamento del prodotto e la riapposizione del marchio, mira, pertanto, innanzitutto a garantire l'identità del prodotto. Tale identità non è garantita dai controlli statali, effettuati in vari settori, tanto più che questi controlli riguardano in generale determinati aspetti della qualità «fisica» della merce.

Secondo il Governo federale, inoltre, la soluzione della questione del se il divieto di riconfezionare il prodotto e di riapporvi il marchio sia giustificato ai sensi dell'art. 36, 1ª frase, del Trattato, richiede la valutazione della funzione e della portata del diritto al marchio e, rispettivamente, del principio della libera circolazione delle merci. Poiché il diritto al marchio non può assolvere le sue funzioni essenziali senza il divieto del riconfezionamento della merce e della riapposizione del marchio, non si può, in generale, negare che tale divieto rientri nell'essenza stessa del diritto al marchio, a pena di vuotare quest'ultimo del suo contenuto sostanziale.

Fra i comportamenti contemplati dall'art. 36, seconda frase, del Trattato, rientra ad esempio — sempre secondo il Governo federale — quello del titolare del marchio, il quale faccia valere determinate facoltà inerenti al diritto al marchio allo scopo di esercitare abusivamente il diritto stesso. Ciò vale, peraltro, anche per quanto concerne il caso in cui il titolare del marchio si serva di dette facoltà per trarre vantaggio dall'eccessivo divario fra i prezzi praticati nei diversi Stati membri. Nel valutare un simile comportamento occorre accertare in che misura tale divario dipenda dall'applicazione di norme in materia di prezzi massimi.

Infine il Governo federale ha sottolineato che la valutazione differenziata della portata delle facoltà inerenti al diritto al marchio non è di rigore per il solo fatto che il titolare del marchio debba far fronte alla concorrenza o occupi una posizione dominante sul mercato.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 marzo 1978.

In diritto

1 Con ordinanza 20 giugno 1977, pervenuta in cancelleria il 2 agosto 1977, il *Landgericht* di Friburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative all'incidenza di talune disposizioni del Trattato sull'esercizio dei diritti spettanti al titolare di un marchio;

tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra due imprese che operano nel settore dei prodotti farmaceutici: la prima — attrice nella causa principale (in prosieguo: Hoffmann-La Roche) — titolare di un determinato marchio in più Stati membri, si oppone a che la seconda — convenuta nella causa principale (in prosieguo: Centrafarm) — la quale ha acquistato un prodotto messo in commercio in uno Stato membro sotto detto marchio, lo distribuisca in un altro Stato membro dopo averlo riconfezionato e aver apposto sul nuovo imballaggio lo stesso marchio;

2 il prodotto di cui trattasi — Valium — è messo in commercio sul mercato tedesco dalla Hoffmann-La Roche in flaconi da 20 o da 50 compresse, destinati ai consumatori singoli, e in confezioni da 100 o da 250 compresse, ad uso degli ospedali; l'affiliata inglese del gruppo Hoffmann-La Roche fabbrica lo stesso prodotto e lo vende in confezioni da 100 o da 500 compresse, a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati in Germania;

la Centrafarm ha messo in commercio in Germania del Valium acquistato in Gran Bretagna nelle confezioni originali e riconfezionato in nuovi imballaggi da 1 000 compresse, sui quali figura il marchio della Hoffmann-La Roche e l'indicazione che il prodotto è distribuito dalla Centrafarm;

quest'ultima ha inoltre manifestato l'intenzione di riconfezionare le compresse in involucri più piccoli, destinati ai consumatori singoli;

3 nell'ordinanza di rinvio il Landgericht ha dichiarato, conformemente al punto di vista espresso da un giudice di grado superiore in una precedente fase della stessa causa, che il comportamento della Centrafarm costituisce violazione dei diritti della Hoffmann-La Roche in base alla normativa tedesca in materia di marchi;

4 la questione del se le norme vigenti in materia negli altri Stati membri debbano essere interpretate nello stesso senso è stata discussa nell'ambito del presente procedimento senza ricevere, tuttavia, una soluzione univoca.

Sulla prima questione

5 La prima questione è così formulata:

«Se il titolare di un marchio depositato in un determinato Stato membro (A), nonché in un altro paese della Comunità (B), possa, in forza dell'art. 36 del Trattato CEE, impedire ad un importatore parallelo d'acquistare prodotti farmaceutici legittimamente contrassegnati con tale marchio dallo stesso titolare, o da un terzo da esso autorizzato, e messi in commercio nello Stato A in confezioni recanti il suddetto marchio, riconfezionarli apponendovi lo stesso marchio ed importarli quindi con tale contrassegno nello Stato B.»

6 In forza delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare dell'art. 30, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni all'importazione e le misure d'effetto equivalente;

non è esclusa, d'altra parte, ai sensi dell'art. 36, la liceità dei divieti o delle restrizioni imposti all'importazione per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale;

dalla lettera dell'art. 36, e precisamente dalla seconda frase dello stesso, nonché dal suo contesto, risulta tuttavia che, se pur il Trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile, in determinate circostanze, che i divieti sanciti dal Trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti;

in quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

7 L'oggetto specifico del diritto al marchio è, fra l'altro, il garantire al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima messa di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione e la reputazione del marchio smerciando prodotti abusivamente contrassegnati col marchio stesso;

per stabilire se detto diritto esclusivo implichi la facoltà di opporsi a che un terzo contrassegni il prodotto, dopo averlo riconfezionato, con il marchio considerato, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza;

tale garanzia implica per il consumatore o l'utilizzatore finale la certezza che il prodotto contrassegnato non ha subito in una precedente fase della distribuzione alcun intervento da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario;

la facoltà, attribuita al titolare del marchio, di opporsi a qualsiasi uso di questo tale da falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra pertanto nell'oggetto specifico del diritto al marchio;

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

9 Tuttavia, occorre accertare inoltre se l'esercizio di tale diritto possa costituire «restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri» ai sensi dell'art. 36, seconda frase;

siffatta restrizione potrebbe risultare, fra l'altro, dal comportamento del titolare del marchio il quale mettesse in commercio in più Stati membri lo stesso

prodotto in confezioni diverse e facesse valere i diritti inerenti al marchio per impedire il riconfezionamento da parte di un terzo, anche se tale operazione venisse effettuata in condizioni tali da non incidere sulla provenienza e sullo stato originario del prodotto contrassegnato dal marchio;

si tratta quindi di stabilire se il riconfezionamento di un prodotto di marca, così com'è effettuato nella fattispecie dalla Centrafarm, possa alterare lo stato originario del prodotto stesso;

10 naturalmente la soluzione del problema varia a seconda delle circostanze e in particolare a seconda della natura del prodotto e del processo di riconfezionamento;

in molti casi, tale operazione altera inevitabilmente le caratteristiche del prodotto proprio in ragione della natura di questo; in altri casi, il riconfezionamento comporta il rischio, più o meno evidente, di esporre il prodotto a manipolazioni o ad influenze che incidano sul suo stato originario;

tuttavia, non può escludersi che il riconfezionamento venga effettuato in circostanze tali da non alterare lo stato originario del prodotto;

ciò può accadere, ad esempio, qualora il titolare del marchio abbia messo in circolazione il prodotto in un doppio imballaggio e il riconfezionamento interessi solo l'imballaggio esterno lasciando intatto quello interno, oppure quando le operazioni di reimballaggio vengano effettuate sotto il controllo di un'autorità pubblica al fine di garantire l'integrità del prodotto;

nell'ipotesi in cui la funzione essenziale del marchio — garantire la provenienza del prodotto — sia in tal modo salvaguardata, l'esercizio, da parte del titolare, del diritto al marchio inteso ad ostacolare la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri può costituire restrizione dissimulata ai sensi dell'art. 36, seconda frase, del Trattato qualora sia provato che esso contribuisce, tenuto conto del sistema di distribuzione adottato dal titolare del marchio, ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità.

11 Tale conclusione, benché necessaria nell'interesse della libertà degli scambi, equivale tuttavia a riconoscere all'operatore che vende il prodotto importato dopo aver apposto sulla nuova confezione il marchio senza l'autorizzazione del titolare una facoltà che, in circostanze normali, spetta esclusivamente al titolare stesso;

di conseguenza, è opportuno, per tutelare gli interessi del titolare nella sua qualità di proprietario del marchio e proteggerlo contro qualsiasi abuso, ammettere tale facoltà solo qualora venga provato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto.

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

13 Dalle considerazioni sopra esposte risulta che — salva restando la valutazione delle questioni di fatto inerenti ai singoli casi — per la soluzione del problema giuridico in oggetto, relativo al diritto al marchio, è irrilevante il fatto che la questione formulata dal giudice nazionale concerna esclusivamente i prodotti farmaceutici;

14 la prima questione va pertanto così risolta:

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

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

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

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

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

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

Sulla seconda questione

15 La seconda questione è redatta nei termini seguenti:

«Se il titolare del marchio possa impedire tale importazione — o se, al contrario, ciò gli sia vietato dal Trattato CEE e in particolare dall'art. 86 — anche qualora:

— egli occupi, relativamente al farmaco di cui trattasi, una posizione dominante sul mercato dello Stato B;

— la sua opposizione all'importazione della merce riconfezionata in altri involucri contrassegnati dal marchio originario costituisca in pratica un ostacolo per il libero smercio di tale prodotto, giacché questo viene abitualmente distribuito nello Stato B in confezioni di formato diverso da quello corrente nello Stato A e, d'altra parte, la sua importazione sotto altra forma ha finora incontrato in effetti scarso successo sul mercato;

— tale opposizione — anche se non è dimostrato che essa sia dettata esclusivamente o principalmente dall'intenzione di perseguire tale scopo — abbia come conseguenza il mantenimento di prezzi notevolmente, e forse ingiustificatamente, diversi da uno Stato membro all'altro».

16 A tale proposito è sufficiente osservare che l'esercizio del diritto al marchio, qualora sia legittimo in base all'art. 36 del Trattato, non è in contrasto con l'art. 86 del Trattato per il solo motivo che ad esercitare tale diritto è un'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato, purché il diritto al marchio non venga usato come strumento di sfruttamento abusivo di tale posizione.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito, dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht di Friburgo con ordinanza 20 giugno 1977, dichiara:

1° a) **L'opposizione, da parte del titolare di un diritto al marchio tutelato contemporaneamente in due Stati membri, a che un prodotto, legittimamente contrassegnato con il suo marchio in uno di tali Stati, sia messo in commercio nell'altro Stato membro dopo essere stato riconfezionato in un nuovo imballaggio sul quale un terzo ha apposto lo stesso marchio, è giustificata ai sensi dell'art. 36, prima frase, del Trattato CEE;**

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

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

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

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

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

2° L'esercizio del diritto al marchio, qualora sia legittimo in base all'art. 36 del Trattato, non è in contrasto con l'art. 86 del Trattato per il solo motivo che ad esercitare tale diritto è un'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato, purché il diritto al marchio non venga usato come strumento di sfruttamento abusivo di tale posizione.

Kutscher Sørensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 maggio 1978.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI DEL 14 MARZO 1978

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. È nella natura stessa dei diritti di proprietà industriale e commerciale, riconosciuti dagli ordinamenti dei singoli Stati membri, la possibilità di ostacolare, per i loro caratteri di esclusività e di territorialità, la libera circolazione delle merci nell'ambito comunitario e il corretto funzionamento delle regole di concorrenza. Ciò ha reso necessario inserire nel Trattato CEE la disposizione che salvaguarda quei diritti, contenuta nell'articolo 36; ma sappiamo bene quanto sia delicato e problematico l'equilibrio che quell'articolo cerca di stabilire, dichiarando bensì impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito *giustificati* da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, ma aggiungendo subito dopo che tali divieti o restrizioni «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria nè una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Perciò, nello svolgimento del suo compito d'interpretazione del Trattato, la Corte ha dovuto in più occasioni determinare il concreto punto di conciliazione tra i fondamentali principi comunitari della libertà di circolazione delle merci e della libertà di concorrenza e le prerogative riconosciute dalle diverse legislazioni nazionali ai titolari dei diritti in questione.