CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CHRISTINE STIX-HACKL

presentate il 18 giugno 2002 [1]

I — Introduzione

1. L'esaurimento di diritti di proprietà intellettuale — nel caso di specie diritti conferiti dal marchio — preclude al titolare dei diritti di opporsi all'ulteriore commercializzazione di prodotti immessi in commercio con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. La direttiva 89/104/CEE [2] (in prosieguo: la «direttiva») prevede all'art. 7, n. 1, l'esaurimento comunitario — ora esteso allo Spazio economico europeo — dei diritti conferiti dal marchio. Come noto, l'interpretazione di tale disposizione è stata già oggetto di numerose sentenze della Corte [3] che hanno chiarito in particolare l'armonizzazione delle norme nazionali su questo punto.

2. Nella presente causa la Corte è chiamata ad esaminare una problematica contemplata non direttamente dalla direttiva — ma a latere —, vale a dire la questione relativa alla ripartizione dell'onere della prova nel diritto nazionale in relazione ad un'importazione parallela. Il giudice del rinvio — il Bundesgerichtshof tedesco — chiede in sostanza se una norma nazionale relativa alla prova che impone al convenuto, nell'ambito di un ricorso per violazione di un marchio, di provare le condizioni attinenti all'esaurimento, ossia l'immissione in commercio delle merci all'interno del SEE da parte del titolare del marchio o con il suo consenso, sia compatibile con gli artt. 28 CE e 30 CE.

3. Nel procedimento principale è pacifico che il convenuto, citato in giudizio per violazione dei diritti conferiti dal marchio, commercializza prodotti originali. Non è chiaro invece in quale luogo siano stati immessi in commercio tali prodotti. A tale riguardo il procedimento principale si distingue dal contesto nelle cause riunite Davidoff e a. [4], in cui il luogo della prima

1 — Lingua originale: il tedesco.

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

3 — Sentenze 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied (Racc. pag. I-4799), 1° luglio 1999, causa C-173/98, Sebago et Maison Dubois (Racc. pag. I-4103), e 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Davidoff e a. (Racc. pag. I-8691).

4 — Citata alla nota 3.

immissione in commercio — al di fuori del SEE — era stabilito.

II — Ambito normativo

A — *Diritto comunitario*

4. In un regime di esaurimento limitato dal punto di vista territoriale — vale a dire di esaurimento all'interno del SEE —, riveste nondimeno particolare rilevanza il luogo della prima immissione in commercio del prodotto coperto dal marchio. Infatti, se è pacifico che il detto prodotto è stato immesso in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso, l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio è subordinato al consenso del titolare del marchio all'immissione in commercio *all'interno* del SEE. Tuttavia, in tale contesto si pone coerentemente la questione dell'esaurimento solo se le merci di cui trattasi sono state messe per la prima volta in commercio al di fuori del SEE.

5. Il luogo della prima immissione in commercio è quindi determinante in quanto, se le merci sono state messe in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso all'interno del SEE, i diritti conferiti dal marchio vanno considerati come esauriti già per questo motivo, in applicazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva, mentre nel caso di un'immissione in commercio al di fuori del SEE l'esaurimento dipende anche dal consenso del titolare del marchio alla commercializzazione all'interno del SEE.

6. L'art. 5 della direttiva così recita per estratto:

«Diritti conferiti dal marchio di impresa

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

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

(...).

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

(...);

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

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

(...)».

7. L'art. 7 della direttiva, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», dispone al n. 1 quanto segue:

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

8. In conformità dell'art. 65, n. 2, in combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, l'art. 7, n. 1, della direttiva è stato modificato ai fini di detto Accordo, nel senso che l'espressione «nella Comunità» è stata sostituita dai termini «in una Parte contraente».

B — *Diritto nazionale*

9. L'art. 5, nn. 1-3, della direttiva è stato recepito nel diritto tedesco dall'art. 14, nn. 1-3, della legge 25 ottobre 1994, sulla tutela dei marchi e di altri segni distintivi [5] (in prosieguo: la «legge sui marchi»), mentre l'art. 7, n. 1, della direttiva è stato recepito dall'art. 24, n. 1, della legge sui marchi.

10. L'art. 14 della legge sui marchi dispone, per estratto, quanto segue:

«1) L'acquisizione della tutela del marchio ai sensi dell'art. 4 conferisce al titolare del marchio un diritto esclusivo.

5 — BGBl. I 1994, pag. 3082 (1995, pag. 156).

2) Ai terzi è vietato fare uso nel commercio, senza il consenso del titolare del marchio:
1) di beni o servizi identici a quelli per cui il marchio gode di tutela,

(...).

3) Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al n. 2 sono soddisfatte:

1. di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

2. di offrire i prodotti contraddistinti dal segno, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini;

3. di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno o di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

4. di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(...)».

11. L'art. 24, n. 1, della legge sui marchi, prevede quanto segue:

«Il diritto conferito da un marchio di impresa o da un segno distintivo commerciale non permette al titolare dello stesso di vietare ad un terzo l'uso del marchio di impresa o del segno distintivo commerciale per prodotti immessi in commercio con tale marchio o segno distintivo commerciale dal titolare stesso o con il suo consenso nello Stato membro del titolare, in uno dei restanti Stati membri dell'Unione europea o in un'altra Parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo».

III — Fatti

12. La STUSSY Inc. di Irvine (California) è titolare del marchio contrassegnato dalla parola/logotipo «Stüssy», registrato per il genere «capi di abbigliamento, in particolare camicie, pantaloncini, costumi da bagno, T-shirts, tute ginniche, gilet, pantaloni». I prodotti contrassegnati da tale

marchio vengono posti in commercio nel mondo intero. Essi non recano alcun segno distintivo particolare sulla scorta del quale possano venire riferiti ad un determinato settore commerciale.

13. La van Doren + Q. GmbH (in prosieguo: la «ricorrente») di Colonia, commerciante all'ingrosso e al minuto di capi d'abbigliamento, è titolare, in forza di un accordo di distribuzione stipulato il 1° maggio 1995, del diritto esclusivo di distribuire le merci della STUSSY Inc. in Germania. La STUSSY Inc. ha autorizzato la ricorrente ad agire in giudizio a proprio nome nei confronti di terzi con azioni inibitorie e di risarcimento danni in caso di violazione del marchio d'impresa.

14. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, in tutti i paesi del SEE esiste, rispettivamente, un solo distributore esclusivo (importatore generale) per gli articoli «Stüssy», contrattualmente obbligato a non alienare le merci a intermediari per l'ulteriore smercio fuori della zona contrattuale rispettivamente attribuitagli.

15. La lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft mbH — di cui è amministratore il sig. Michael Orth — (in prosieguo entrambi definiti: i «convenuti») mette in commercio in Germania capi della «Stüssy» non ottenuti dalla ricorrente.

16. La ricorrente citava in giudizio i convenuti dinanzi ai giudici tedeschi con un'azione inibitoria, chiedendo altresì una ricognizione delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 1995, nonché l'accertamento dell'obbligo di risarcimento danni a decorrere dalla stessa data. La ricorrente sosteneva che i capi smerciati dalla prima convenuta erano prodotti originariamente messi in commercio negli Stati Uniti, il cui smercio in Germania o in un altro Stato membro dell'Unione europea non era stato autorizzato dalla titolare del marchio.

17. I convenuti si opponevano a tale pretesa e facevano valere che i diritti conferiti dal marchio erano, per i prodotti in questione, esauriti. Essi avrebbero acquistato tali prodotti nell'ambito del SEE, dove essi sarebbero stati posti in commercio dalla titolare del marchio oppure con il suo consenso. Il capo d'abbigliamento che era stato acquistato dalla prima convenuta a titolo di prova nell'ottobre 1996 sarebbe stato da questa ottenuto da un intermediario stabilito all'interno del SEE, che i convenuti supponevano essersi a sua volta approvvigionato da un distributore autorizzato.

18. Quanto all'indicazione dei fornitori, i convenuti non vi sarebbero obbligati, comunque non fino a quando la ricorrente dimostri che l'asserito sistema di distribuzione non presenta alcuna lacuna.

19. Il giudice di primo grado ha accolto la maggior parte delle domande della ricorrente.

20. Il giudizio di secondo grado instaurato dai convenuti ha avuto come esito la reiezione della domanda di primo grado. Il giudice d'appello esponeva che la ricorrente avrebbe dovuto far valere circostanze atte ad indicare una certa probabilità che i prodotti controversi provenissero da importazioni immesse in commercio all'interno del SEE senza il consenso del titolare del marchio.

21. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof.

22. Il Bundesgerichtshof ritiene che la decisione in merito alla controversia dipenda dall'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE e, pertanto, con ordinanza dell'11 maggio 2000 ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 28 e 30 CE vadano interpretati nel senso che permettono l'applicazione di norme nazionali in forza delle quali un soggetto citato in giudizio per violazione di marchio, per aver messo in commercio merci aventi una determinata origine, che eccepisca l'esaurimento del diritto conferito dal marchio ai sensi dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 89/104/CE [...] è tenuto ad affermare ed eventualmente a dimostrare che i prodotti da lui smerciati erano stati già in precedenza messi in commercio dallo stesso titolare del marchio o con il consenso di quest'ultimo all'interno dello Spazio economico europeo».

23. Il giudice a quo rinvia alle sentenze della Corte Silhouette e Sebago [6], secondo cui un esaurimento del diritto conferito dal marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva, come modificata dall'Accordo SEE, ha luogo se i prodotti sono stati messi in commercio nel SEE con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, ma non nel caso in cui la prima immissione in commercio sia avvenuta al di fuori del SEE.

24. In linea di principio i presupposti di fatto dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio, che costituirebbero un'eccezione fondata sull'art. 24, n. 1, della legge sui marchi, dovrebbero essere dimostrati dai convenuti, secondo i principi generali in base ai quali ad ogni parte processuale incombe l'onere di provare la sussistenza dei presupposti della norma giuridica che essa invoca.

6 — Citate alla nota 3.

25. Un'inversione dell'onere della prova derivante dai principi generali sarebbe estraneo al sistema su cui si fonda il diritto dei marchi, in quanto in tal modo verrebbe abbandonato, senza un sostanziale motivo, lo schema della disciplina dell'illecito; con la conseguenza che non già il soggetto leso dall'atto illecito, bensì di regola l'autore della presunta violazione citato in giudizio sarà tenuto ad indicare la mancanza di carattere illecito della propria azione. Inoltre un'inversione dell'onere della prova comporterebbe anche che il titolare del marchio venga ad essere pregiudicato in maniera sproporzionata nel suo diritto di privativa rispetto all'interesse dell'autore della violazione a non essere ostacolato nello smercio di prodotti originali. Con ciò si verrebbe inoltre a limitare nei suoi effetti l'esaurimento all'interno del SEE, al punto da poterlo rendere addirittura inoperante, nonostante il fatto che il soggetto accusato della violazione potrebbe facilmente attestare l'origine della merce.

26. Il giudice del rinvio dichiara altresì che, ai sensi dell'art. 14, n. 2, della legge sui marchi, si fa divieto ai terzi di usare il marchio «senza il consenso del titolare» del marchio. Esso ritiene che, se è vero che nel caso di specie il titolare del marchio deve dimostrare il ricorrere dei presupposti di un «uso» ai sensi di detta disposizione, tuttavia il convenuto dovrebbe provare un eventuale consenso del titolare del marchio, se intende farlo valere.

27. A tale riguardo il Bundesgerichtshof approfondisce la posizione assunta dal giudice d'appello secondo cui vero è che al soggetto accusato di violazione incomberebbe in linea di principio l'onere della prova, tuttavia con l'attenuazione secondo cui il titolare del marchio ricorrente sarebbe in ogni caso tenuto a specificare la «situazione per quanto riguarda il consenso» ai sensi dell'art. 14, n. 2, della legge sui marchi e a provarla con una certa verosimiglianza. Il Bundesgerichtshof ritiene che a tale riguardo il giudice d'appello abbia a torto equiparato il consenso del titolare del marchio all'uso dello stesso ai sensi dell'art. 14, n. 2, della legge sui marchi — che costituirebbe un atto di autonomia negoziale — al consenso alla prima immissione in commercio ai sensi dell'art. 24, n. 1, della stessa legge. L'immissione sul mercato in forza di quest'ultima disposizione oppure il consenso del titolare del marchio ad effettuare tale immissione ha come conseguenza il subentrare dell'esaurimento previsto dalla legge, che si sottrae a qualsiasi atto di disposizione del titolare. Pertanto non si configurerebbe alcuna coincidenza, neanche parziale, dei presupposti di fatto di cui agli artt. 14, n. 2, e 24, n. 1, della legge sui marchi, con la conseguenza che, secondo il Bundesgerichtshof, si dovrebbe escludere un obbligo del titolare del marchio a fornire indicazioni sulla «situazione per quanto riguarda il consenso».

28. Secondo il Bundesgerichtshof, gravare dell'onere della prova la parte citata dal titolare del marchio celerebbe tuttavia il pericolo che al commerciante non collegato al produttore venga preclusa la distribuzione di prodotti recanti il marchio anche in casi in cui i prodotti siano stati messi in commercio all'interno del SEE con il consenso del titolare, e in particolare alla luce di quanto segue: in generale un commerciante può senz'altro dimostrare da chi ha acquistato le merci. Egli non dispone

tuttavia di alcuno strumento per indurre i suoi fornitori ad indicargli i loro precedenti fornitori ovvero ulteriori anelli della catena distributiva. Anche se gli fosse possibile risalire a monte i canali di vendita fino al titolare del marchio, e potesse addirittura dimostrare che i prodotti sono stati messi in commercio nel SEE con il consenso del titolare, la sua fonte di approvvigionamento potrebbe, proprio per questo, venirgli preclusa per l'avvenire.

29. Di conseguenza, sussiste il pericolo che il titolare del diritto sfrutti il marchio per porre in essere una compartimentazione tra i mercati nazionali.

30. Pertanto si pone la questione se l'art. 28 CE non imponga una deroga alla regola generale secondo cui al convenuto incombe un onere di allegazione e di prova illimitato riguardo ai presupposti di fatto dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio. Il Bundesgerichtshof ritiene che una soluzione potrebbe consistere ad esempio nel gravare dell'onere dell'allegazione e della prova la parte convenuta in funzione del fatto che, preventivamente, il produttore abbia fatto uso di tutte le possibilità ragionevolmente consentitegli di differenziare i prodotti messi, da lui o con il suo consenso, in commercio all'interno del SEE da quelli che sono stati messi in commercio al di fuori di tale ambito. Nei limiti in cui possa constatarsi che il titolare del marchio ha agito in tal modo, il commerciante convenuto sarebbe tenuto a dimostrare il ricorrere dei presupposti dell'esaurimento qualora, prima facie, i prodotti avrebbero potuto essere messi in commercio solo fuori del SEE.

IV — Analisi giuridica

31. Vorrei premettere che la presente causa non deve dare adito a considerazioni che possano mettere in discussione la validità territoriale del principio dell'esaurimento del marchio all'interno del SEE. Occorre anzitutto entrare nel merito della motivazione sul piano sostanziale addotta dal giudice del rinvio in relazione alle sue conclusioni riguardanti i requisiti della deduzione della prova. Ciò premesso, è d'uopo esaminare le limitazioni eventualmente derivanti dal diritto comunitario per la competenza nazionale a disciplinare questioni connesse alla prova.

A — *Sulla premessa dell'esaurimento all'interno del SEE*

32. Nell'introduzione[7] ho già osservato che in un regime di esaurimento limitato dal punto di vista territoriale — nel caso di

7 — V. supra, paragrafi 4 e seg.

specie all'interno del SEE —, riveste un'importanza determinante il luogo della prima immissione in commercio dei prodotti coperti dal marchio, se è pacifico che la merce è stata ivi posta in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso.

33. L'accertamento del luogo della prima immissione in commercio — e la conseguente problematica connessa alla prova — presuppongono quindi un esaurimento limitato dal punto di vista territoriale [8].

B — *Sulla motivazione sostanziale della ripartizione dell'onere della prova in questione*

1. Osservazioni dei partecipanti

34. Secondo la Commissione e i governi tedesco e francese, spetterebbe agli Stati membri superare le difficoltà della prova adottando norme di diritto procedurale.

8 — Pertanto, in caso di esaurimento a livello internazionale la questione non si pone.

35. Il governo tedesco ritiene che l'applicazione di tali norme nazionali sia limitata dai criteri sviluppati dalla Corte riguardo al diritto in materia di procedimenti amministrativi, vale a dire il divieto di discriminazione e il principio dell'efficacia [9].

36. Il governo francese sottolinea che la direttiva non consente di definire chi sia tenuto a dimostrare l'esaurimento. Esso osserva che il decimo 'considerando' della direttiva recita nondimeno «che le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione [ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva], e in particolare l'onere della prova». Il riferimento alle norme procedurali nazionali si applicherebbe anche quando si tratti dell'accertamento dell'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva.

37. Il governo francese si riferisce inoltre alle restrizioni all'autonomia procedurale degli Stati membri. Secondo una costante giurisprudenza della Corte [10], in mancanza di una disciplina comunitaria applicabile,

9 — Il governo tedesco rinvia alle sentenze 12 giugno 1980, causa 130/79, Express Dairy Foods (Racc. pag. 1887, punto 12), e 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor (Racc. pag. 2633, punti 17 e 19).

10 — Il governo francese rinvia in particolare alle sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76 (Rewe, pag. 1989); 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio (Racc. pag. 3595); 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott (Racc. I-4269), e 1° aprile 1993, cause riunite da C-31/91 a C-44/91, Lageder e a. (Racc. pag. I-1761).

spetta agli Stati membri stabilire nel loro diritto le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta; a tale riguardo occorre tener conto del divieto di discriminazione [11] e del principio dell'efficacia [12].

38. La Commissione parte parimenti dal presupposto dell'autonomia procedurale degli Stati membri, in quanto l'art. 7 della direttiva non prevede alcuna disciplina esplicita per la ripartizione dell'onere della prova.

39. La Commissione si esprime altresì sul rapporto tra il «consenso» di cui all'art. 5, n. 1, e il «consenso» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva e condivide l'opinione del giudice del rinvio secondo cui le due nozioni non sarebbero coincidenti. La prima costituirebbe un atto di disposizione del titolare sul proprio diritto di marchio, nel cui ambito egli sarebbe tenuto, nel corso del procedimento, ad allegare e a dimostrare la mancanza di un atto di autonomia negoziale. La seconda nozione costituirebbe un consenso imposto, giuridicamente costruito, che produrrebbe direttamente le conseguenze dell'esaurimento previste dalla legge, che si sottraggono a qualsiasi atto di disposizione del titolare del marchio. Pertanto l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva non potrebbe fondarsi su nessuno degli elementi utili per l'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva.

2. Analisi giuridica

40. Le parti concordano quanto al fatto che l'art. 7, n. 1, della direttiva non riguarda la ripartizione dell'onere della prova in sé. Vero è che, stando alla sua lettera, il decimo 'considerando' menzionato dal governo francese concerne solo il rischio di confusione, tuttavia contiene anche un riferimento al fatto che in linea di principio la direttiva non deve pregiudicare le norme procedurali nazionali. Partendo da questo presupposto, riterrei logico considerare un'autonomia procedurale degli Stati membri soltanto nel senso che gli Stati membri sono tenuti a far fronte ad eventuali difficoltà a fornire la prova in relazione al consenso del titolare del marchio in conformità dell'art. 7, n. 1, della direttiva mediante i propri principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova.

41. Peraltro non si può non riconoscere la vicinanza di siffatti principi al diritto

11 — Secondo cui le modalità procedurali per i ricorsi fondati sul diritto comunitario non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale. V. sentenze citate alla nota 9.

12 — Secondo cui le modalità procedurali non possono essere strutturate in maniera tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario.

sostanziale degli Stati membri, armonizzato dalla direttiva. Anche a livello del diritto comunitario la transizione dal diritto sostanziale al diritto in materia di prova e quindi al diritto procedurale è labile. quanto emerge chiaramente in particolare dalla sentenza Davidoff [13], in cui la Corte stessa ha manifestamente elaborato una norma probatoria, secondo cui «spetta all'operatore che fa richiamo all'esistenza di un consenso di produrne la prova e non al titolare del marchio di dimostrare la mancanza di un consenso» [14].

42. Anche il giudice del rinvio, sostenuto dalla Commissione, fonda la norma probatoria da esso formulata su una certa interpretazione del diritto sostanziale. Infatti il Bundesgerichtshof basa la sua considerazione sul fatto che l'esaurimento ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva e — a livello nazionale — dell'art. 24, n. 1, della legge sui marchi costituisce un'eccezione sollevata dal soggetto citato in giudizio. Prima di esaminare la questione pregiudiziale, mi vedo quindi obbligato ad approfondire l'interpretazione del diritto sostanziale alla base di questa norma probatoria.

43. Occorre anzitutto notare che nell'ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof si pronuncia per la prima volta sul rapporto incontestato tra l'art. 14 e l'art. 24, n. 1, della legge sui marchi, e di conseguenza tra l'art. 5, n. 1, l'art. 7, n. 1, della direttiva. Era finora controverso se nell'ambito di un ricorso per violazione di un marchio ai sensi del diritto nazionale il consenso del titolare del marchio alla commercializzazione nel SEE costituisse una circostanza negativa corrispondente all'espressione «salvo proprio consenso» di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva [15] o un'eccezione sollevata dal convenuto come condizione di applicazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva [16]. Prendendo le mosse dal principio — nazionale — secondo cui ogni soggetto deve dimostrare il ricorrere dei presupposti della norma ad esso favorevole, il primo dei due criteri interpretativi conduce a rilevare un obbligo di allegazione e di prova del titolare del marchio, mentre il secondo fa emergere che tali obblighi incombono sul presunto autore della violazione. Nell'ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof ha manifestamente optato per quest'ultima ipotesi.

44. Occorre pertanto rilevare che la ripartizione dell'onere della prova ai sensi del diritto nazionale è subordinata all'interpretazione del diritto sostanziale. Tuttavia,

13 — Citata alla nota 3.

14 — Ibidem, punto 54.

15 — V. in tal senso, nella dottrina tedesca, Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, art. 24, punto 15; v. da ultimo anche, nella dottrina austriaca, Plöckinger/Gassner, *Zur Beweislastverteilung bei Parallelimporten*, ÖBl. 2001, pag. 99, con numerosi rinvii alla dottrina tedesca, e inoltre, nella dottrina tedesca, Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, 2001, pag. 129 e segg.

16 — V. in tal senso, nella dottrina tedesca, Fezer, *Markenrecht*, art. 24, punto 58, lett. a) e b); Klados, *Darlegungs- und Beweislast bei Parallelimporten im Markenrecht*, WRP 1999, pag. 1018, con ulteriori rinvii; nella dottrina francese, Desmazieres de Sechelles, Gaz. Pal. 1998, vol. 2 dott., pag. 1490, punto 13, lett. e), e le sentenze ivi citate.

poiché «occorre interpretare gli artt. 5-7 della direttiva nel senso che essi contengono un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio d'impresa» [17] e «la direttiva non può essere interpretata nel senso che essa lasci agli Stati membri la possibilità di stabilire nel loro diritto nazionale l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti posti in commercio in paesi terzi» [18], la ripartizione dell'onere della prova dipende in definitiva dall'interpretazione degli artt. 5 e 7 della direttiva.

45. Alla luce di quanto precede, va rilevato che il Bundesgerichtshof ha omesso di interrogare la Corte riguardo al rapporto tra l'art. 5 e l'art. 7 della direttiva. Questo atteggiamento comporta un notevole rischio di assumere posizioni nazionali autonome in sede d'interpretazione della direttiva, come dimostra già una sentenza diametralmente opposta dell'Oberster Gerichtshof austriaco [19] (Corte di cassazione), citata dal Bundesgerichtshof, secondo cui, nell'ambito di un ricorso per violazione di un marchio, il requisito relativo al consenso dev'essere qualificato come circostanza negativa ai sensi dell'art. 5 della direttiva.

46. La situazione conflittuale individuata dal Bundesgerichtshof tra libera circolazione delle merci a livello comunitario e ripartizione dell'onere della prova a livello nazionale — questione su cui deve pronunciarsi ora la Corte — è quindi riconducibile in definitiva ad un'interpretazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva. Conformemente a detta interpretazione, spetta al convenuto dimostrare il ricorrere dei presupposti dell'esaurimento previsto dall'art. 7 della direttiva, in particolare per quanto riguarda la questione del consenso; il ricorrente non deve, invece, provare che il marchio di cui è titolare è stato usato senza il suo consenso.

47. Sebbene la questione sottoposta dal Bundesgerichtshof verta unicamente sulla compatibilità della ripartizione dell'onere della prova prevista dal diritto nazionale con il diritto primario, in questo contesto sembra utile procedere ad un breve excursus della collocazione sistematica della direttiva.

48. L'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva nel senso di eccezione sollevata dal convenuto — e quindi come norma ad esso favorevole —, secondo la tesi del Bundesgerichtshof, è corroborata anzitutto da motivi sistematici. In una causa per violazione di un marchio è il presunto autore della violazione che solleva l'obiezione dell'esaurimento. Tale opinione trova conferma anche nelle osservazioni formulate nella sentenza Davidoff [20], secondo cui il rapporto tra gli artt. 5 e 7, n. 1, è quello tra regola ed eccezione: «[l]'art. 5 della direttiva attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente in

17 — Sentenza nella causa Silhouette (citata alla nota 3, punto 25).

18 — Ibidem, punto 26.

19 — OGH, ordinanza 15 febbraio 2000 — 4 Ob 29/00v, ÖBl 2000, pag. 178 = EvBL 2000/123 = ZfRV 2000/61.

20 — Citata alla nota 3 (punto 40).

particolare di vietare ai terzi, "salvo proprio consenso", d'importare prodotti contrassegnati con il suo marchio. L'art. 7, n. 1, contiene un'*eccezione a questa norma*, in quanto prevede che il diritto del titolare è esaurito quando i prodotti sono stati immessi in commercio all'interno del SEE dal titolare o "con il suo consenso"» (il corsivo è mio)[21]. Infatti, se l'art. 5 della direttiva contiene una norma secondo cui i diritti del titolare del marchio includono, inter alia, il diritto di vietare l'importazione di prodotti coperti dal marchio corrispondente — eccetto in caso di consenso[22] — l'art. 7 della direttiva, che limita in definitiva tale diritto alla possibilità di controllare l'immissione sul mercato all'interno del SEE una sola volta, costituisce un'eccezione al primo principio menzionato, che favorisce chiaramente il convenuto.

49. Anche se l'art. 7, n. 1, della direttiva costituisce senza dubbio una limitazione dei diritti di cui gode il titolare del marchio, riterrei problematico considerare per tale motivo semplicemente l'art. 7, n. 1, della direttiva come eccezione ai diritti esclusivi di cui all'art. 5 della direttiva. Ciò non rende giustizia alla funzione equilibratrice svolta dal principio dell'esaurimento tra libera circolazione delle merci e diritti di proprietà intellettuale[23]. d'uopo rammentare che il principio dell'esaurimento è stato sviluppato dalla giurisprudenza ai fini di tale compensazione, cosicché l'esaurimento — dal punto di vista del diritto primario, determinante nella fattispecie — potrebbe costituire piuttosto una limitazione, inerente al sistema, dei diritti di proprietà intellettuale per salvaguardare la libera circolazione delle merci, che riveste pari importanza dal punto di vista del diritto comunitario.

50. Pertanto l'art. 7, n. 1, della direttiva potrebbe essere considerato, sotto questo profilo, anche come norma favorevole al titolare del marchio in quanto *limita* l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio al territorio del SEE[24].

21 — V. anche l'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni presentate il 29 gennaio 1998, causa C-355/96 (sentenza citata alla nota 3), paragrafo 34: «L'art. 7, n. 1, costituisce una deroga rispetto ai diritti conferiti dall'art. 5, n. 1, al titolare del marchio».

22 — A tale riguardo, non occorre in questa sede pronunciarsi sulla questione se il mancato consenso di cui all'art. 5 della direttiva coincida con il consenso richiesto all'art. 7 della direttiva. Sia il giudice del rinvio che la Commissione hanno sottolineato in proposito che il consenso ai sensi dell'art. 5 della direttiva avrebbe natura negoziale, mentre quello di cui all'art. 7 della direttiva costituirebbe un consenso giuridicamente costruito, sottratto a qualsiasi atto di disposizione di natura negoziale.

23 — V. a tale riguardo, le mie osservazioni nelle conclusioni presentate nelle cause riunite da C-414/99 a C-416/99 (sentenza citata alla nota 3, paragrafi 80 e segg.).

24 — Questa tesi è corroborata anche dal fatto che la funzione attribuita al marchio di regolamentare l'immissione in commercio — accompagnata dalla limitazione territoriale del principio dell'esaurimento — evidentemente non è del tutto pacifica: v. a tale riguardo sir Robin Jacob, citato da sir Hugh Laddie in Zino Davidoff SA/A&G Imports Ltd (2000) Ch. 127; (1999) E.T.M.R. pag. 700, in particolare pag. 718: «The doctrine of non-exhaustion, whilst it makes some sense in patents and copyrights, is inimical to the very nature of trade mark. "Kodak" means the goods of the Kodak company wherever they were made. When you import Kodak film, the name Kodak still tells you the truth that this is Kodak's film; no rational trade mark law would allow any other result». V. anche le note critiche di D.A.O. Edward, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, I.P.Q., 2001, pag. 135, in particolare pagg. 139 e seg.: «Whether the product may be then lawfully be sold in that second territory is a separate question that does not derogate from the character of the mark as the trader's mark».

51. Il giudice del rinvio motiva la sua tesi, secondo cui la mancanza del consenso menzionato all'art. 5, n. 1, della direttiva non può costituire una circostanza negativa, anche adducendo che essa si riferisce all'illecito di cui è indice il sussistere della circostanza oggettiva, vale a dire l'uso del marchio da parte di un terzo. Appare utile esaminare anche questo argomento. Quando prodotti originali si trovano in commercio all'interno del SEE, la natura illecita dell'uso del marchio, alla luce della compensazione derivante dal principio dell'esaurimento, non risulta infatti dalla distribuzione di tali prodotti all'interno del SEE, bensì piuttosto dal superamento delle frontiere esterne del SEE senza il consenso del titolare del marchio. Un siffatto argomento equivarrebbe ad una supposizione di illegalità, che riterrei anch'essa problematica tenuto conto dell'equilibrio previsto dal diritto primario tra la libera circolazione delle merci e i diritti di proprietà intellettuale.

52. Dalle considerazioni in tal senso esposte nell'ordinanza di rinvio, che vanno almeno discusse, si deduce che il giudice a quo si è espresso in via del tutto incidentale sul rapporto tra gli artt. 5 e 7 della direttiva, fondando la ripartizione dell'onere della prova secondo i principi nazionali su una certa interpretazione delle disposizioni di recepimento sostanziali contenute nel diritto tedesco.

53. Considerata l'autonomia procedurale di cui godono in via di principio gli Stati membri, non si può negare loro — fatte salve le limitazioni derivanti dal diritto comunitario — di applicare i propri principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova. Le osservazioni esposte in precedenza sull'interpretazione del diritto comunitario sostanziale in materia da parte del Bundesgerichtshof non pongono pertanto in questione l'adeguatezza di principio di una soluzione della Corte; esse devono piuttosto servire alla Corte unicamente a non aderire, se così ritiene, a tale interpretazione, tenuto conto dei dubbi che ho sollevato.

C — *Sul criterio di verifica*

54. Partendo dal presupposto di una competenza nazionale in materia di ripartizione dell'onere della prova in relazione alla questione del consenso nell'ambito di ricorsi per violazione di un marchio, il Bundesgerichtshof sottopone in sostanza una questione sulla compatibilità di una siffatta ripartizione con il diritto primario.

1. Osservazioni dei partecipanti

55. La Commissione propone di esaminare la norma nazionale alla luce della direttiva e motiva la sua proposta rinviando alla

costante giurisprudenza della Corte, secondo cui ogni misura nazionale rientrante nell'ambito di applicazione di una direttiva dev'essere valutata con riguardo alle disposizioni di tale direttiva e non alla luce delle norme relative alla libera circolazione delle merci. Essa osserva al contempo che, al pari di ogni normativa di diritto derivato, la direttiva dev'essere interpretata alla luce delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, in particolare dell'art. 30 CE[25]. Del resto, l'art. 7 della direttiva e l'art. 30 CE perseguono lo stesso risultato e pertanto devono essere interpretati in modo identico[26].

56. All'udienza il governo francese ha manifestamente condiviso tale opinione. A tale riguardo esso rinvia alla sentenza Davidoff[27] che avrebbe disposto un'eccezione limitata al principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri e in cui sarebbe stato formulato, al punto 54, un principio di ripartizione dell'onere della prova. Ciò sarebbe giustificato nel caso concreto alla luce del legame particolarmente stretto tra la questione di diritto procedurale della ripartizione dell'onere della prova e la questione di diritto sostanziale relativa alla natura del consenso. Occorrerebbe pertanto ritenere che la ripartizione dell'onere della prova rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi.

25 — Sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457, punti 25 e 27).

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

27 — Citata alla nota 3.

2. Analisi giuridica

57. Come osservato in precedenza, anch'io prendo le mosse da un'autonomia procedurale degli Stati membri[28].

58. Tuttavia il riconoscimento di un'autonomia procedurale degli Stati membri per quanto riguarda la ripartizione dell'onere della prova potrebbe escludere la direttiva come criterio di verifica. Infatti, se gli Stati membri dispongono di una competenza normativa in materia, mancano misure nazionali che rientrino «nell'ambito di applicazione di una direttiva» ai sensi della giurisprudenza citata dalla Commissione.

59. È tuttavia dubbio se la sentenza Davidoff[29], come osserva il governo francese, vada interpretata nel senso che la Corte ha ammesso un'eccezione limitata al principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri formulando al punto 54 un principio di ripartizione dell'onere della prova sancito dal diritto comunitario.

60. Un elemento a favore di tale tesi potrebbe emergere dal fatto che norme

28 — V. supra, paragrafo 40.

29 — Citata alla nota 3.

nazionali diverse in materia di ripartizione dell'onere della prova — come ad esempio nelle decisioni del Bundesgerichtshof tedesco e dell'Oberster Gerichtshof austriaco — incidono direttamente sulla portata della tutela derivante dai diritti conferiti dalla direttiva. Infatti, se una norma rende più difficile la prova dell'esaurimento rispetto ad un'altra norma, la tutela del diritto conferito dal marchio, derivante dalla direttiva, si rivela diversa, in quanto la sua attuazione è subordinata a requisiti diversi. La necessità di assicurare la medesima tutela costituiva nondimeno la questione centrale delle considerazioni sostanziali della Corte sia nella sentenza Silhouette che nella sentenza Davidoff [30].

61. Il fatto che il punto 54 non sia uno dei motivi portanti della sentenza Davidoff potrebbe costituire un elemento contrario. Dopo aver dichiarato, al punto 53, che, se è vero che non si esclude un tacito consenso del titolare del marchio, tuttavia esso deve emergere «con certezza», la Corte, al punto 55, ne deduce che a tale riguardo non è sufficiente un mero silenzio. In questo contesto il riferimento all'onere della prova di cui al punto 54 non sembra necessario.

62. Nondimeno, al punto 58 la Corte dichiara che leggi nazionali che prendessero «in considerazione il mero silenzio del titolare del marchio» e quindi «un consenso presunto» non rispetterebbero il requisito del consenso espresso positivamente, quale imposto dal diritto comunitario.

63. L'affermazione contenuta al punto 58 contiene un riferimento inequivocabile all'interazione tra norme in materia di onere della prova e diritto sostanziale. Pertanto essa dev'essere intesa nel senso che requisiti troppo ridotti per la sussistenza di un eventuale consenso equivarrebbero ad ammettere un presunto consenso, e quindi perlomeno ad un'inversione dell'onere della prova.

64. Ciò pregiudicherebbe tuttavia la tutela cui mira la direttiva, in quanto minerebbe in definitiva il diritto alla prima immissione in commercio di cui gode il titolare del marchio. Pertanto il punto 54 va inteso nel senso che la ripartizione dell'onere della prova non deve mettere in questione la tutela che la direttiva si prefigge dei diritti conferiti al titolare del marchio.

65. Non sono quindi incline ad interpretare l'affermazione contenuta al punto 54 della sentenza Davidoff come principio di diritto comunitario relativo alla ripartizione dell'onere della prova, bensì unicamente come limitazione delle norme nazionali in materia.

30 — Sentenze Silhouette (punto 24) e Davidoff (punto 42), citate alla nota 3.

66. Alla luce di quanto precede, è d'uopo concludere che, se è vero che nella direttiva non figurano in linea di principio norme relative alla prova, tuttavia dalle sue disposizioni possono emergere limitazioni per quanto riguarda i principi nazionali della ripartizione dell'onere della prova. Di conseguenza, i principi di diritto procedurale in causa vanno esaminati alla luce del diritto primario, prendendo in debita considerazione le disposizioni sostanziali della direttiva. L'art. 28 CE è volto a garantire la libera circolazione delle merci. Ai sensi dell'art. 30 CE, è possibile giustificare restrizioni a tale libertà fondamentale in particolare se esse mirano alla tutela della proprietà industriale e commerciale. Stando così le cose, la direttiva va considerata come concretizzazione dell'art. 30 CE e, conformemente alla giurisprudenza citata dalla Commissione [31], interpretata nel medesimo senso.

D — *La controversa ripartizione dell'onere della prova alla luce degli artt. 28 CE e 30 CE nonché degli artt. 5 e 7 della direttiva*

1. Osservazioni dei partecipanti

67. I convenuti sostengono che una normativa nazionale che addossa ad un operatore economico, citato in giudizio dal titolare del marchio, l'intero onere della prova in relazione alle circostanze che hanno condotto all'esaurimento costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE.

68. Infatti una siffatta normativa consentirebbe al titolare del marchio di isolare i mercati nazionali anche quando i suoi prodotti sono stati messi in commercio all'interno del SEE da lui stesso o con il suo consenso. Tuttavia l'oggetto del diritto di marchio non consisterebbe nel consentire al titolare di isolare i mercati nazionali e di favorire in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo che possono esistere fra gli Stati membri [32].

69. Analogamente al giudice del rinvio, i convenuti osservano che il titolare del marchio, quand'anche il commerciante riuscisse a risalire a monte gli anelli della catena distributiva fino a questi, avrebbe in qualunque momento la possibilità di precludere al commerciante l'ulteriore acquisto della merce da lui stesso messa in commercio all'interno del SEE. In un caso come quello del procedimento principale si dovrebbe quindi chiarire principalmente se esistano lacune nel sistema di distribuzione del titolare del marchio.

70. Anche il governo tedesco parte dal presupposto che sussista una violazione

31 — V. supra, nota 26.

32 — Sentenza nella causa Bristol-Myers Squibb e a. (citata alla nota 25, punto 46).

della libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 28 CE in caso di applicazione illimitata di norme nazionali come quelle di cui trattasi. Una restrizione della libera circolazione delle merci emergerebbe dal fatto che, nella causa avverso il titolare del marchio, il convenuto potrebbe risultare eventualmente soccombente alla luce delle descritte difficoltà connesse alla prova anche qualora la merce fosse stata messa in commercio all'interno del SEE dallo stesso titolare del marchio o da un terzo da questi autorizzato. Tuttavia una siffatta restrizione non sarebbe giustificabile né per ragioni imperative di interesse pubblico [33] né ai fini della tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE.

71. Per contro il governo francese dubita che la norma di diritto nazionale in questione costituisca una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'esportazione ai sensi della giurisprudenza Dassonville sull'art. 28 CE [34]. La causa dell'isolamento dei mercati, menzionato dal giudice del rinvio, andrebbe piuttosto ricercata nell'organizzazione dei sistemi di distribuzione dei prodotti contrassegnati da marchio.

72. Il governo francese ritiene che un eventuale ostacolo alla libera circolazione delle merci sia in ogni caso giustificato conformemente all'art. 30 CE, in quanto un'inversione dell'onere della prova pregiudicherebbe in misura rilevante l'esercizio dei diritti conferiti al titolare dal marchio.

73. La Commissione propende per una valutazione delle norme nazionali in materia di ripartizione dell'onere della prova alla luce della direttiva e distingue due ipotesi. Da un lato, l'applicazione del diritto dei marchi non dovrebbe consentire al titolare di isolare i mercati nazionali e di favorire in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo che possono esistere fra gli Stati membri [35]. Dall'altro lato, dall'interpretazione delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci discende che non è compatibile con l'art. 30 CE addossare l'onere della prova ad un importatore parallelo pretendendo che produca documenti a lui inaccessibili, quando l'amministrazione o, se del caso, il giudice constati che la prova può essere fornita con altri mezzi [36].

74. Pertanto, applicando una norma nazionale in materia di ripartizione dell'onere della prova il giudice nazionale deve esaminare se possa verificarsi un isolamento

33 — V. sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral (cosiddetta «Cassis de Dijon»; Racc. pag. 649, punto 8).

34 — Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74 (Racc. pag. 837, punto 5).

35 — La Commissione rinvia a tale proposito alla sentenza Loendersloot (citata alla nota 26, punto 23).

36 — Sentenze 20 maggio 1976, causa 104/75, de Peijper (Racc. pag. 613, punto 29), e 17 ottobre 1989, causa 109/88, Danfoss (Racc. pag. 3199, punti 14-16).

del mercato o se siano imposti criteri di produzione della prova non ragionevoli.

2. Analisi giuridica

75. Prendendo le mosse dal principio dell'autonomia procedurale nazionale, spetta agli Stati membri e ai loro organi giurisdizionali stabilire norme in materia di prova nell'esercizio della loro autonomia procedurale. Ciò vale anche per il contenzioso sui marchi, poiché la direttiva non contiene disposizioni di diritto procedurale in merito [37]. Tuttavia tali disposizioni nazionali sono soggette a limitazioni emergenti dal diritto comunitario sostanziale.

a) Sull'art. 28 CE

76. Occorre stabilire in quale misura una determinata ripartizione dell'onere della prova secondo principi nazionali possa costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE e della sentenza Dassonville [38]. Qualora tale verifica dovesse confermare il rischio di una restrizione alla libera circolazione delle merci, la cui tutela, come noto, è oggetto del principio dell'esaurimento [39], si dovrebbe accertare in che misura si configuri una giustificazione di tale restrizione ai sensi dell'art. 30 CE e della direttiva.

77. pacifico che una normativa del tipo in questione, che addossa ad un operatore economico, citato in giudizio per violazione di un marchio dal titolare dello stesso, l'intero onere della prova in relazione alle circostanze che hanno condotto all'esaurimento, comporta un dilemma per detto operatore, in quanto egli si trova a dover decidere se a) soccombere anche nel caso il prodotto contrassegnato dal marchio sia stato messo in commercio all'interno del SEE dal titolare stesso o da terzi da lui autorizzati, o b) produrre la prova necessaria indicando i suoi fornitori ed eventuali precedenti fornitori e rivelando così la sua fonte di approvvigionamento, con la conseguenza che il titolare del marchio riuscirà in tal modo a risalire alle lacune del suo sistema di distribuzione e potrà adottare misure atte ad impedire all'importatore parallelo convenuto ulteriori approvvigionamenti.

78. Pertanto la ripartizione dell'onere della prova di cui trattasi rafforza la posizione del titolare del marchio nel senso che egli può sfruttare a proprio favore il dilemma di fronte al quale si trova il presunto autore della violazione per individuare le lacune

37 — V. supra, paragrafo 40.

38 — Citata alla nota 34 (punto 5).

39 — V. sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, Centrafarm e a. (Racc. pag. 1183, punto 12): «(...) l'esercizio, da parte del titolare di un marchio, della facoltà — attribuitagli dal diritto di uno Stato membro — di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto contrassegnato dal marchio e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune».

nel proprio sistema di distribuzione. Il giudice del rinvio, i convenuti, il governo tedesco e la Commissione hanno giustamente osservato che il convenuto si trova a dover scegliere se fornire la prova, con la conseguenza che la sua fonte di approvvigionamento potrebbe venirgli preclusa — per l'avvenire —, o soccombere nella lite, anche se i prodotti interessati sono stati messi in commercio all'interno del SEE, se del caso, dal titolare del marchio o con il suo consenso. Tuttavia in tal caso emerge la possibilità per il titolare del marchio di isolare i mercati nazionali anche all'interno del SEE al fine di mantenere differenze di prezzo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tuttavia, l'oggetto del diritto di marchio «non consiste nel consentire ai titolari di isolare i mercati nazionali e nel favorire in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo che possono esistere fra gli Stati membri» [40].

79. Una normativa nazionale analoga a quella di cui trattasi non è quindi compatibile con l'art. 28 CE se consente al titolare del marchio di isolare i mercati nazionali e di favorire in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo che possono esistere fra gli Stati membri.

b) Sull'art. 30 CE e sugli artt. 5 e 7 della direttiva

80. Occorre stabilire se una normativa nazionale come quella in questione, che addossa ad un operatore economico, citato in giudizio per violazione di un marchio dal titolare dello stesso, l'intero onere della prova in relazione alle circostanze che hanno condotto all'esaurimento, vada giustificata ai sensi dell'art. 30 CE e delle pertinenti disposizioni del diritto derivato.

81. Tuttavia, dalla giurisprudenza [41] citata dalla Commissione si deve trarre che «non (...) si può pretendere, sulla base dell'art. 36 [divenuto art. 30 CE], che [l'importatore parallelo] produca documenti a lui inaccessibili, quando l'amministrazione o, se del caso, il giudice constati che la prova può essere fornita con altri mezzi» [42].

82. Pertanto l'art. 30 CE non può essere utilizzato per giustificare una normativa nazionale come quella in questione, suscettibile di produrre indirettamente o in potenza effetti di restrizione all'importazione e all'esportazione ai sensi della sentenza Dassonville, se comporta una prova insostenibile e impossibile da parte dell'importatore parallelo convenuto. Ciò è contestato dal governo francese nelle sue osservazioni.

83. Sia il giudice del rinvio che il governo tedesco e la Commissione hanno fatto

40 — Sentenza nella causa Bristol-Myers Squibb e a. (citata alla nota 25, punto 25). V. anche sentenza nella causa Loendersloot (citata alla nota 26, punto 23).

41 — V. supra, nota 31.

42 — Sentenza nella causa de Peijper (citata alla nota 36, punto 29).

riferimento alle difficoltà connesse alla prova a carico del convenuto. Tali difficoltà consistono in sostanza nel fatto che il convenuto può fornire la prova solo indicando i suoi fornitori — con la conseguenza che la sua fonte di approvvigionamento potrebbe in definitiva venirgli preclusa per l'avvenire — e che a tale riguardo gli viene imposto di dimostrare circostanze di cui difficilmente può essere a conoscenza. In particolare, in una lunga catena distributiva, solo raramente sarà possibile per il convenuto ricostruire interamente la catena dei precedenti fornitori.

84. La sentenza Davidoff[43] chiarisce a sua volta che è incompatibile con gli artt. 5 e 7 della direttiva prevedere nel diritto nazionale una norma che si risolve in una presunzione di consenso e, di conseguenza, ostacola in definitiva l'esercizio del diritto di prima immissione in commercio all'interno del SEE da parte del titolare del marchio[44].

85. Tuttavia, dalla già menzionata funzione equilibratrice del principio dell'esaurimento[45], come definito dall'art. 7 della direttiva, emerge anche che una restrizione alla libera circolazione delle merci, mediante l'esercizio di diritti di proprietà intellettuale, non deve eccedere quanto necessario a garantire tali diritti, e quindi che, in definitiva, una normativa nazionale non può consentire l'esercizio di tali diritti anche nei casi in cui essi vanno considerati come esauriti per garantire la libera circolazione delle merci.

E — *Sulla proposta avanzata dal Bundesgerichtshof di modificare la ripartizione dell'onere della prova nazionale in questione*

1. Osservazioni dei partecipanti

86. A tale riguardo, d'accordo con l'ordinanza di rinvio, i convenuti propongono di imporre al titolare del marchio l'obbligo di esperire tutte le vie possibili entro limiti adeguati per distinguere i prodotti messi in commercio all'interno del SEE da lui stesso o con il suo consenso da quelli posti sul mercato al di fuori di tale territorio. Un siffatto obbligo sarebbe ragionevole per il titolare del marchio.

87. Anche il governo tedesco condivide la proposta del giudice a quo. Con un segno distintivo semplice e comprensibile il distributore potrebbe facilmente riconoscere se il diritto conferito dal marchio sia o meno esaurito. Detta soluzione concilierebbe i

43 — Citata alla nota 3.

44 — Ibidem, punto 58. A tale riguardo, v. anche supra, paragrafi 59 e segg.

45 — V. supra, paragrafo 49 e nota 23.

requisiti della libera circolazione delle merci, definiti agli artt. 28 CE e 30 CE, con il diritto procedurale nazionale in materia di prova. Gli obblighi di organizzazione e di contrassegno imposti ai titolari di marchi sarebbero ragionevoli e proporzionati, tanto più che facilitano l'esercizio dei loro stessi diritti. La soluzione di invertire l'onere della prova a carico del titolare del marchio sarebbe superflua e in molti casi privilegerebbe l'autore della violazione in maniera ingiustificata.

88. Per contro il governo francese ha precisato all'udienza di ritenere inadeguata la proposta avanzata dal giudice del rinvio. Secondo il suo parere, la proposta equivarrebbe ad un'inversione dell'onere della prova, che nuocerebbe tuttavia al necessario equilibrio di interessi discriminando — in tal modo — unilateralmente i titolari di marchi.

89. Vero è che la Commissione in linea di principio si pronuncia a favore di un obbligo di cooperazione incombente al titolare del marchio, ma solo nella misura necessaria per allontanare il rischio di un isolamento del mercato ovvero per evitare di imporre un onere della prova insostenibile a carico dell'autore della violazione.

90. Nelle due ipotesi spetterebbe al giudice nazionale decidere nel caso concreto quale obbligo di cooperazione vada imposto al titolare del marchio. Il segno distintivo proposto dal giudice del rinvio potrebbe in generale costituire una possibilità per il titolare del marchio di adempiere tale obbligo.

2. Analisi giuridica

91. L'esigenza di modificare le norme nazionali in materia di prova come quelle in questione, emerge dalla loro incompatibilità con gli artt. 28 CE e 30 CE, in combinato disposto con gli artt. 5 e 7 della direttiva.

92. Come indicato in precedenza [46], non parto dal presupposto, come il governo tedesco, che la sentenza Davidoff [47] abbia sancito ai punti 54 e 58 una norma comunitaria in materia di ripartizione dell'onere della prova. A mio parere, in tali punti la Corte si è limitata ad indicare un orientamento emergente dal diritto sostanziale, vale a dire l'inammissibilità di una normativa equivalente ad una presunzione di consenso [48].

93. La Corte ha interpretato il consenso come rinuncia al diritto esclusivo conferito

46 — V. supra, paragrafo 65.
47 — Citata alla nota 3.
48 — A tale riguardo, v. paragrafo 84.

dal marchio [49] ed ha giustamente imposto che la volontà in tal senso risulti espressa con certezza [50]. Ciò esclude naturalmente un consenso presunto [51]. Tuttavia, se l'importatore parallelo citato in giudizio deve provare pienamente il consenso del titolare del marchio, dalle circostanze descritte emerge almeno in potenza un pregiudizio ingiustificabile alla libera circolazione delle merci [52]. Nondimeno, contrariamente a quanto ritiene il governo francese, tra questi due estremi potrebbe trovare posto una ripartizione equilibrata del rischio processuale.

94. Stando così le cose, un obbligo di cooperazione del titolare del marchio, come valutato dal Bundesgerichtshof, appare atto a fugare i dubbi emergenti dagli effetti della controversa norma nazionale in materia di prova.

95. I dettagli della forma di tale obbligo vanno lasciati al diritto nazionale, in quanto le limitazioni derivanti in particolare dalla direttiva, tenuto conto dell'autonomia procedurale di cui godono in linea di principio gli Stati membri, non inibiscono del tutto il potere discrezionale degli Stati membri.

96. Dall'interpretazione della nozione di consenso su cui si fonda la sentenza Davidoff deriva in definitiva la necessità di ripartire l'onere della prova relativa alle condizioni che determinano l'esaurimento, in quanto, da un lato, l'efficacia della tutela derivante dalla direttiva esclude un consenso presunto, ma, dall'altro, nelle circostanze descritte, la libera circolazione delle merci garantita dal diritto primario potrebbe risultare ostacolata in modo non giustificabile da un obbligo di prova imposto unicamente al convenuto. Occorre pertanto concordare con la Commissione e il governo tedesco nel ritenere che un obbligo nazionale di cooperazione per il titolare del marchio può spingersi solo sino a quanto necessario ad eliminare le difficoltà di fornire la prova ovvero a fugare il rischio di un isolamento del mercato.

97. Vero è che un obbligo nazionale di identificare i prodotti contrassegnati dal marchio con un segno distintivo, da più parti proposto in tale contesto, *agevola* la prova del luogo della prima immissione in commercio, tuttavia *non* fornisce *alcuna* informazione definitiva per accertare se il titolare del marchio abbia o meno autorizzato la prima immissione in commercio all'interno del SEE. Occorre osservare che esso contribuirebbe in ogni caso ad una ripartizione dell'onere della prova, senza però equivalere — contrariamente a quanto ritiene il governo francese — ad un consenso presunto nel caso di prodotti

49 — Sentenza citata alla nota 3 (punto 41).
50 — Ibidem (punto 45).
51 — Ibidem (punto 58).
52 — V. supra, paragrafi 76 e segg.

messi in commercio al di fuori del SEE [53]. Potrebbero tutt'al più emergere dubbi dal fondamento giuridico incerto di detta misura gravosa per il titolare del marchio.

98. Indipendentemente da una verifica conclusiva della compatibilità con il diritto comunitario, sul piano pratico emerge in ogni caso la questione se un segno distintivo sia atto a risolvere le difficoltà connesse alla prova, poiché l'esattezza dei dati forniti non è garantita [54]. Se il commerciante citato in giudizio commercializza prodotti il cui segno distintivo indica la prima immissione in commercio al di fuori del SEE, mentre in realtà essi sono stati messi in commercio in quel momento o in seguito nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, al commerciante incombe sempre un onere della prova completo, anche se i diritti del titolare del marchio sono effettivamente esauriti.

99. Una soluzione potrebbe consistere nell'imporre al titolare del marchio di provare l'assenza di lacune del proprio sistema di distribuzione all'interno del SEE quando non è possibile desumere il luogo della prima immissione in commercio da altri aspetti, come in particolare dalle caratteristiche dei prodotti o da uno speciale segno distintivo, la cui esattezza sia fuori questione. Qualora il giudice nazionale sia convinto dell'assenza di lacune nel sistema di distribuzione all'interno del SEE, occorre concludere che il prodotto dell'importatore parallelo contrassegnato dal marchio proviene dall'esterno del SEE, con la conseguenza che dalla — effettiva — prima immissione in commercio da parte del titolare del marchio o con il suo consenso non deriva l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per tale prodotto.

100. d'uopo rilevare che un obbligo di cooperazione del titolare del marchio — sia sotto forma di un segno distintivo che di un obbligo di allegazione e di prova — è atto a ripristinare la compatibilità di una norma nazionale in materia di prova come quella in questione con gli artt. 28 CE e 30 CE, in combinato disposto con gli artt. 5 e 7 della direttiva, e che un siffatto obbligo di cooperazione può tuttavia spingersi solo sino a quanto necessario ad evitare, da un lato, il rischio di isolamento del mercato e/o, dall'altro, un obbligo di prova non ragionevole da parte del soggetto citato in giudizio.

53 — Salvo che sia indicata una riserva corrispondente. A questo riguardo, v. le osservazioni nella sentenza Davidoff (citata alla nota 3), punto 56: «Parimenti, un consenso tacito non può risultare dalla mancata comunicazione, da parte del titolare del marchio, della sua opposizione a una messa in commercio all'interno del SEE né dalla mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto d'immissione in commercio all'interno del SEE».

54 — In questo contesto potrebbero anche sorgere dubbi, ad esempio, in merito al fatto che i segni distintivi siano indelebili e permanenti.

V — Conclusione

101. Propongo pertanto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottoposta dal Bundesgerichtshof come segue:

Gli artt. 28 CE e 30 CE e l'art. 7, n. 1, della prima direttiva 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, vanno interpretati nel senso che non ostano in linea di principio all'applicazione di norme nazionali in materia di onere della prova per dimostrare il verificarsi dell'esaurimento ai sensi dell'art. 7 della direttiva 89/104.

Tuttavia, se ne consegue che un operatore economico citato in giudizio per aver messo in commercio merci originali protette da un marchio, che eccepisca l'esaurimento del diritto conferito dal marchio ai sensi dell'art. 7 della direttiva 89/104, è tenuto ad allegare ed eventualmente a dimostrare che i prodotti da lui smerciati erano stati già in precedenza messi in commercio dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso all'interno dello Spazio economico europeo, occorre garantire che siffatte norme nazionali

— non consentano al titolare del marchio di isolare i mercati nazionali e di favorire in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo che possono esistere fra gli Stati membri;

— non ostacolino o non rendano impossibile la produzione della prova da parte dell'operatore economico citato in giudizio in modo tale che questi possa dimostrare l'esaurimento solo in circostanze eccessivamente gravose, in particolare rivelando le sue fonti di approvvigionamento, con il conseguente rischio di non poterne più usufruire.