ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 ottobre 2010 *

Nel procedimento C-449/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria), con decisione 30 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 18 novembre 2009, nella causa

Canon Kabushiki Kaisha

contro

IPN Bulgaria OOD,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. J.-J. Kasel, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. M. Ilešič (relatore), e E. Levits, giudici,

* Lingua processuale: il bulgaro.

avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. A. Calot Escobar

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell'art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società di diritto giapponese Canon Kabushiki Kaisha (in prosieguo: la «Canon») e l'IPN Bulgaria OOD (in prosieguo: l'«IPN Bulgaria»), società di diritto bulgaro, in merito a prodotti fabbricati dalla Canon e spediti, senza il consenso di quest'ultima, verso la Bulgaria a partire da uno Stato terzo, aventi come destinatario l'IPN Bulgaria.

La direttiva 89/104

3 L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, rubricato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», disponeva quanto segue:

«Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II 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».

4 Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, si può in particolare vietare:

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

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

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

(…)».

5 L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, nella sua versione iniziale, rubricato«Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», enunciava 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».

6 Conformemente all'art. 65, n. 2, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), in combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, di detto accordo, l'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, nella sua versione iniziale, è stato adattato ai fini del suddetto Accordo mediante sostituzione dell'espressione «nella Comunità» con i termini «in una Parte contraente».

7 La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore il 28 novembre 2008. Tuttavia, la controversia nella causa principale resta disciplinata, in considerazione della data dei fatti, dalla direttiva 89/104.

Causa principale e questione pregiudiziale

8 La Canon produce apparecchi fotografici, fotocopiatrici, stampanti ed altri apparecchi. I suoi prodotti sono distribuiti con il segno denominativo «CANON». Nell'Unione europea, tale segno è registrato come marchio comunitario e in numerosi Stati membri, compresa la Repubblica di Bulgaria, come marchio nazionale.

9 Con lettera del 29 aprile 2008, la direzione regionale delle dogane di Bourgas (Bulgaria) ha comunicato ad un rappresentante della Canon di avere trattenuto, il 22 aprile 2008, un carico di cartucce d'inchiostro recanti il marchio CANON. Tale carico proveniva da Hong Kong (Cina) ed era stato introdotto in Bulgaria attraverso il porto di Bourgas. Il destinatario del carico era l'IPN Bulgaria.

10 Con decisione 16 maggio 2008, il Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia), su domanda della Canon e a titolo di misura cautelare, ha ordinato il sequestro dei prodotti in questione. Tale decisione è stata confermata con ordinanza 26 giugno 2008 dal Sofiyski apelativen sad (Corte di appello di Sofia). In ragione del loro sequestro, i suddetti prodotti sono stati posti in deposito temporaneo presso la direzione regionale delle dogane di Bourgas.

11 Inoltre, la Canon ha citato l'IPN Bulgaria dinanzi al Sofiyski gradski sad, addebitandole di avere violato, con l'importazione dei prodotti interessati, i diritti esclusivi conferiti dal marchio CANON.

12 Nell'ambito di tale controversia è stato rilevato che le cartucce di inchiostro in questione sono prodotti autentici di marchio CANON e devono dunque essere considerate prodotti «originali». Dalla decisione di rinvio risulta peraltro che l'invio di detti prodotti verso la Bulgaria è avvenuto senza il consenso della Canon. Per contro, l'IPN Bulgaria contesta il fatto che vi sia stata «importazione». Essa sostiene, a tale riguardo, di aver ricevuto l'ordinazione per i suddetti prodotti da un cliente con sede in Serbia, così che il loro trasporto, destinato a quest'ultimo, attraverso il territorio bulgaro costituisce un transito esterno.

13 In diritto, le parti controvertono sulla possibilità, per il titolare di un marchio, di vietare ad un terzo di introdurre nello Spazio economico europeo (SEE) prodotti originali contrassegnati da tale marchio senza il suo consenso.

14 Nel corso del procedimento in questione, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha emesso una decisione interpretativa a tale riguardo, statuendo che la mera circostanza di importare prodotti originali a partire da uno Stato terzo senza il consenso del titolare del marchio apposto su detti prodotti non costituisce violazione dei diritti esclusivi conferiti dal marchio.

15 Nutrendo dubbi sulla compatibilità tra la suddetta decisione interpretativa ed il diritto dell'Unione, il Sofiyski gradski sad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 5 della [direttiva 89/104], che attribuisce al titolare del marchio il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa, e quindi di importare ed esportare prodotti contraddistinti da tale segno, sia da interpretare nel senso che i diritti del titolare del marchio includono il diritto di vietare un uso del marchio, consistente nell'importazione di prodotti originali senza il suo consenso, nel caso in cui i diritti del titolare del marchio non si sono esauriti ai sensi dell'art. 7 della [suddetta] direttiva».

Sulla questione pregiudiziale

16 Ai sensi dell'art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla giurisprudenza pertinente.

17 È necessario constatare che tali condizioni sussistono nel caso della presente questione pregiudiziale.

18 Per quanto riguarda, da una parte, la nozione di «importazione» ai sensi dell'art. 5, n. 3, lett. c), della direttiva 89/104, occorre rammentare che nella sentenza 18 ottobre 2005, causa C-405/03, Class International (Racc. pag. I-8735, punti 42-44), la Corte ha dichiarato che nell'ipotesi in cui prodotti originali spediti verso uno Stato membro a partire da uno Stato terzo non siano ancora stati immessi in libera pratica, ma siano posti in regime di deposito doganale, non sussiste «importazione» ai sensi della suddetta disposizione.

19 Tuttavia il titolare del marchio, con riguardo a tali prodotti introdotti materialmente nel SEE ma non ancora immessi in libera pratica, può proficuamente far valere una violazione dei suoi diritti esclusivi, in applicazione dell'art. 5, nn. 1 e 3, lett. b), della direttiva 89/104, qualora risulti dimostrato che detti prodotti sono stati oggetto di una vendita o di un'offerta in vendita che implicano necessariamente la loro immissione in commercio nel SEE (sentenza Class International, cit., punto 58).

20 In applicazione di tali principi, spetta al giudice del rinvio verificare se l'IPN Bulgaria si accinga ad immettere in commercio nel SEE i prodotti di cui alla causa principale ovvero offra in vendita o venda detti prodotti ad un altro operatore il quale, necessariamente, li immetterà in commercio nel SEE (v., per analogia, sentenza Class International, cit., punto 60).

21 Per quanto riguarda, d'altra parte, la questione, posta in sostanza dal giudice del rinvio, attinente alla possibilità di interpretare l'art. 5 della direttiva 89/104 nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla prima immissione in commercio nel SEE, senza il suo consenso, di prodotti originali recanti detto marchio, si deve rilevare che da varie sentenze della Corte emerge una soluzione affermativa a tale questione.

22 Al punto 26 della sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied (Racc. pag. I-4799), la Corte ha dichiarato che la direttiva 89/104 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 Stati terzi.

23 In successive pronunce la Corte ha precisato che alla luce della sentenza Silhouette International Schmied, cit., l'effetto della direttiva 89/104 è quello di limitare l'esaurimento del diritto attribuito al titolare del marchio ai soli casi in cui i prodotti siano immessi in commercio nel SEE e di permettere così a detto titolare di controllare la prima immissione sul mercato nel SEE dei prodotti contrassegnati dal suo marchio (sentenze 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691, punto 33; 8 aprile 2003, causa C-244/00, Van Doren + Q, Racc. pag. I-3051, punto 26, e 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding, Racc. pag. I-11313, punto 36).

24 Ne consegue che qualora prodotti recanti un marchio non siano stati precedentemente immessi in commercio nel SEE dal titolare di tale marchio o con il suo consenso, l'art. 5 della direttiva 89/104 attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente di vietare ai terzi, segnatamente, d'importare, offrire in vendita, commercializzare ovvero detenere a tali fini i suddetti prodotti (v. sentenza Peak Holding, cit., punto 34).

25 Dall'insieme della giurisprudenza citata emerge che qualora il giudice del rinvio concluda, in esito alla verifica di fatto indicata al punto 20 della presente ordinanza, che l'IPN Bulgaria si accinge ad immettere in commercio nel SEE i prodotti di cui alla causa principale ovvero offre in vendita o vende tali prodotti ad un altro operatore che, necessariamente, li immetterà in commercio nel SEE — conclusione dalla quale deriverebbe, alla luce degli elementi di fatto non contestati della controversia principale, che si tratta di una prima immissione in commercio nel SEE di prodotti originali senza il consenso del titolare del marchio — occorrerebbe applicare la suddetta

giurisprudenza secondo cui tale titolare può opporsi all'immissione in commercio in questione.

26 Alla luce di quanto sopra affermato, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l'art. 5 della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla prima immissione in commercio nel SEE, senza il suo consenso, di prodotti originali recanti tale marchio.

Sulle spese

27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla prima immissione in commercio nello Spazio economico europeo, senza il suo consenso, di prodotti originali recanti tale marchio.

Firme