SENTENZA DELLA CORTE

23 aprile 2002 *

Nel procedimento C-143/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

e

Swingward Ltd,

tra

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

* Lingua processuale: l'inglese.

e

Dowelhurst Ltd,

tra

Glaxo Group Ltd

e

Swingward Ltd,

tra

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

e

Dowelhurst Ltd,

tra

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

e

Dowelhurst Ltd,

tra

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

SmithKline & French Laboratories Ltd

e

Dowelhurst Ltd

e tra

Eli Lilly and Co.

e

Dowelhurst Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nonché degli artt. 28 CE e 30 CE,

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Boehringer Ingelheim KG e la Boehringer Ingelheim Pharma KG, dal sig. R. Subiotto, solicitor, e dall'avv. C. Annacker, Rechtsanwältin;

— per la SmithKline Beecham plc, la Beecham Group plc, la SmithKline & French Laboratories Ltd e la Eli Lilly and Co., dai sigg. S. Thorley, QC, e M. Brealey, barrister;

— per la Glaxo Group Ltd, dai sigg. M. Silverleaf, QC, e R. Hacon, barrister;

— per la Swingward Ltd e la Dowelhurst Ltd, dai sigg. N. Green e H. Carr, QC;

— per il governo tedesco, dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön e dal sig. A. Dittrich, in qualità di agenti;

— per il governo norvegese, dalla sig.ra B. Ekeberg, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Boehringer Ingelheim KG e della Boehringer Ingelheim Pharma KG, rappresentate dal sig. R. Subiotto e dall'avv. C. Annacker, della SmithKline Beecham plc, della Beecham Group plc, della SmithKline & French Laboratories Ltd e della Eli Lilly and Co., rappresentate dai sigg. S. Thorley e M. Brealey, della Glaxo Group Ltd, rappresentata dai sigg. M. Silverleaf e R. Hacon, della Swingward Ltd e della Dowelhurst Ltd, rappresentate dai sigg. N. Green e H. Carr, del governo tedesco, rappresentato dal sig. A. Dittrich, del governo norvegese, rappresentato dalla sig.ra B. Ekeberg, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra K. Banks e dal sig. S. Rating, in qualità di agente, all'udienza del 3 aprile 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 luglio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 7 marzo 2000, pervenuta alla Corte il 17 aprile seguente, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, ha presentato, ai sensi dell'art. 234 CE, otto questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell' art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva»), nonché degli artt. 28 CE e 30 CE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie tra la Boehringer Ingelheim KG e la Boehringer Ingelheim Pharma KG (in prosieguo, indicate

congiuntamente come la «Boehringer»), la Glaxo Group Ltd (in prosieguo: la «Glaxo»), la SmithKline Beecham plc, la Beecham Group plc e la SmithKline & French Laboratories Ltd (in prosieguo, indicate congiuntamente come la «SmithKline»), The Wellcome Foundation Ltd (in prosieguo: la «Wellcome»), nonché la Eli Lilly and Co. (in prosieguo: la «Ely Lilly»), da una parte, e la Swingward Ltd (in prosieguo: la «Swingward») e la Dowelhurst Ltd (in prosieguo: la «Dowelhurst»), dall'altra, in materia di commercializzazione di medicinali prodotti dalla Boehringer, dalla Glaxo, dalla SmithKline, dalla Wellcome e dalla Eli Lilly e importati parallelamente nel Regno Unito dalla Swingward e dalla Dowelhurst.

Diritto comunitario

3 Ai sensi dell'art. 28 CE, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 30 CE, i divieti e le restrizioni all'importazione tra gli Stati membri giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzati purché non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio intracomunitario.

4 L'art. 7 della direttiva 89/104, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», stabilisce:

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

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

5 In conformità all'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 89/104 è stato modificato ai fini di detto Accordo, cosicché l'espressione «nella Comunità» è stata sostituita dai termini «sul territorio di una parte contraente».

Cause principali e questioni pregiudiziali

6 Ciascuno dei medicinali oggetto delle cause principali è stato commercializzato con un marchio da una delle attrici nelle cause principali nella Comunità, dove è stato acquistato da una delle convenute nelle cause principali e importato nel Regno Unito. Ai fini di tali importazioni le convenute nelle cause principali hanno modificato in qualche misura la confezione di questi medicinali e i foglietti illustrativi ivi acclusi.

7 Il modo in cui il confezionamento dei differenti medicinali interessati è stato modificato varia da un caso all'altro. In alcuni casi un'etichetta contenente talune informazioni importanti, quali il nome dell'importatore parallelo e il suo numero di licenza di importazione parallela, è stata apposta sulla confezione d'origine. Su tale confezione rimangono allora visibili diciture in lingue diverse dall'inglese ed il marchio non è coperto. In altri casi, il prodotto è stato riconfezionato in scatole ideate dall'importatore parallelo sulle quali è riprodotto il marchio. In altri casi ancora il prodotto è stato riconfezionato in scatole ideate dall'importatore parallelo che non recano il marchio. In sua vece, sulla scatola è stato indicato il nome generico del prodotto. Il contenitore che si trova all'interno della scatola

reca il marchio originale, ma su di esso è stata apposta un'etichetta autoadesiva per indicare la denominazione generica del prodotto nonché il nome del produttore e quello del titolare della licenza di importazione parallela. In tutti questi casi di riconfezionamento, le scatole contengono un foglietto illustrativo destinato ai pazienti, redatto in lingua inglese e recante il marchio.

8 La Boehringer, la Glaxo, la SmithKline, la Wellcome e la Eli Lilly si oppongono a tali modifiche di confezionamento e fanno valere che queste ultime non sono necessarie perché i medicinali interessati possano essere commercializzati nel Regno Unito. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza della Corte, gli importatori paralleli non avrebbero il diritto di apportare tali modifiche. Pertanto, esse hanno proposto alcuni ricorsi innanzi al giudice del rinvio per contraffazione del marchio.

9 Ritenendo che la soluzione delle controversie nelle cause principali dipendesse da un'interpretazione del diritto comunitario, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) quale debba essere la portata del preavviso.

8) Se un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro sia legittimato, su istanza del titolare dei diritti di marchio, ad emettere provvedimenti ingiuntivi, a condannare ad un risarcimento danni o alla consegna di prodotti e ad emanare altri provvedimenti in relazione a prodotti importati, al loro confezionamento o alla loro pubblicità, qualora l'emissione di siffatti provvedimenti a) blocchi o ostacoli la libera circolazione di merci messe in commercio all'interno della Comunità dal titolare o con il suo consenso, b) non abbia però lo scopo di evitare un pregiudizio allo specifico oggetto dei diritti e non contribuisca ad evitare siffatto pregiudizio».

Osservazioni preliminari

10 Con le sue questioni, il giudice del rinvio mira ad ottenere precisazioni per quanto riguarda taluni aspetti della giurisprudenza della Corte relativa al riconfezionamento di medicinali muniti di marchio, effettuato da importatori paralleli senza l'autorizzazione del titolare del marchio.

11 Di conseguenza si debbono ricordare gli elementi essenziali di tale giurisprudenza.

12 Innanzi tutto occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punti 6 e 7), risulta quanto segue:

— l'art. 30 CE ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri solo nella misura in cui esse appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale interessata;

— in tale contesto, 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 per l'utilizzatore finale la certezza che il prodotto contrassegnato non ha subìto 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.

13 Pertanto, la facoltà, attribuita al titolare di un marchio, di opporsi a qualsiasi uso di questo tale da falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra nell'oggetto specifico del diritto al marchio e, di conseguenza, è giustificato, in base all'art. 30, prima frase, CE, 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 (sentenza Hoffmann-La Roche, citata, punti 7 e 8).

14 Dal punto 14 della sentenza Hoffmann-La Roche, citata, risulta che 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. 30, prima frase, CE. Ne risulta altresì che una tale opposizione costituisce tuttavia restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri ai sensi dell'art. 30, seconda frase, CE, 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, e

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

15 Inoltre, in sentenze successive alla sentenza Hoffmann-La Roche, citata, in particolare nelle sentenze 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457), e 12 ottobre 1999, causa C-379/97, Upjohn (Racc. pag. I-6927), la Corte ha precisato gli elementi che possono configurare un caso di isolamento artificioso dei mercati tra Stati membri. Dev'essere considerata tale, a determinate condizioni, l'opposizione del titolare di un marchio al riconfezionamento dei medicinali quando quest'ultimo sia necessario perché il prodotto importato parallelamente possa essere commercializzato nello Stato importatore.

16 In tale giurisprudenza la Corte ha anche esposto e precisato le altre condizioni che l'importatore parallelo deve rispettare per poter effettuare un riconfezionamento dei medicinali muniti di marchio. Essa ha in particolare affermato che la presentazione del prodotto riconfezionato non doveva essere tale da nuocere alla reputazione del marchio.

17 Infine, occorre ricordare che, prima dell'adozione della direttiva, la giurisprudenza della Corte relativa a questa problematica era stata formulata nell'ambito delle disposizioni del Trattato CEE relative al commercio intracomunitario. A seguito dell'adozione di tale direttiva, che disciplina in modo completo, all'art. 7, la questione dell'esaurimento del diritto di marchio per quanto riguarda i prodotti messi in commercio nella Comunità, la Corte ha affermato che le norme nazionali in materia dovevano essere valutate con riguardo alla detta disposizione (v. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 26).

18 Tuttavia, l'art. 7 della direttiva, al pari dell'art. 30 CE, mira, in particolare, a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio e quelli relativi alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, cosicché tali due norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico. Pertanto, per stabilire se, in forza dell'art. 7, n. 2, della direttiva, il titolare di un marchio possa opporsi allo smercio di prodotti riconfezionati sui quali è stato riapposto il marchio, occorre basarsi sulla giurisprudenza della Corte riguardante l'art. 36 del Trattato CEE (divenuto art. 36 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) (v. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punti 40 e 41).

Sull'oggetto specifico del marchio

19 Con le sue questioni prima, seconda, quarta e ottava, il giudice del rinvio mira ad ottenere precisazioni sulla nozione di oggetto specifico del marchio quale utilizzata dalla giurisprudenza della Corte per determinare a quali condizioni il titolare di un marchio possa far valere i suoi diritti di marchio per impedire ad un importatore parallelo di procedere a riconfezionamenti di medicinali.

20 Il giudice del rinvio si chiede in particolare se è possibile, così come è stato fatto da taluni giudici in altri Stati membri, ritenere che il riconfezionamento pregiudichi l'oggetto specifico del marchio ai sensi della giurisprudenza della Corte, di modo che il titolare del marchio possa opporsi, in linea di principio, ad un riconfezionamento, anche se concretamente tale riconfezionamento non costituisca una minaccia per gli interessi del titolare. Secondo tale giudice, i riconfezionamenti contestati innanzi ad esso riguardano merci autentiche commercializzate con il consenso del titolare e non arrecano pregiudizio allo stato originario dei medicinali, alla loro reputazione o alle funzioni essenziali del

marchio. Esso solleva la questione se, in casi in cui il marchio non sia utilizzato in maniera tale da fuorviare i consumatori per quanto riguarda la provenienza e la qualità delle merci, tali riconfezionamenti debbano essere autorizzati anche se non venga dimostrato che un riconfezionamento sia necessario per permettere all'importatore parallelo un accesso effettivo al mercato.

Osservazioni presentate alla Corte

21 La Boehringer sostiene che il titolare di un marchio può sempre opporsi legittimamente all'ulteriore commercializzazione di un medicinale quando l'importatore parallelo abbia riconfezionato il prodotto e utilizzato il marchio sul prodotto o in relazione ad esso o quando abbia pregiudicato i diritti di marchio del titolare in qualsiasi altro modo, a meno che tale pregiudizio non sia essenziale, nelle circostanze sussistenti al momento della commercializzazione nello Stato membro d'importazione, perché il prodotto sia commercializzato in tale Stato dall'importatore e il detto pregiudizio non leda il meno possibile i diritti del titolare del marchio.

22 La Glaxo fa valere che il riconfezionamento dei prodotti del titolare del marchio senza il suo consenso arreca pregiudizio all'oggetto specifico del marchio. Un siffatto comportamento sarebbe di per sé passibile di sanzione in forza di un'azione di contraffazione del marchio, salvo solo il caso in cui siano soddisfatte le quattro condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte e ricordate al punto 14 della presente sentenza. Non sarebbe necessario fornire in aggiunta la prova del carattere pregiudizievole del riconfezionamento o di un pregiudizio all'oggetto specifico del marchio.

23 La SmithKline sostiene che, secondo l'ordinanza di rinvio, spetta al titolare di un marchio dimostrare un «danno» supplementare al fine di impedire l'importazione

parallela di merci recanti tale marchio. Essa fa valere che tale approccio è erroneo alla luce della giurisprudenza della Corte in materia.

24 La Swingward e la Dowelhurst sostengono che dalla giurisprudenza della Corte emerge che un diritto di marchio può essere fatto valere solo nel caso di un danno determinato e concreto arrecato all'oggetto specifico del marchio.

25 Il governo tedesco fa valere che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il riconfezionamento o la rietichettatura di prodotti può ledere i diritti del titolare di un marchio, compresi quelli che costituiscono l'oggetto specifico del marchio, e che non occorre discostarsi da tale giurisprudenza consolidata.

26 Il governo norvegese sostiene che il disposto dell'art. 30 CE si basa sulla premessa secondo cui le restrizioni all'importazione sono giustificate solo qualora sia minacciata la proprietà industriale e commerciale. Dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre che il titolare di un marchio possa opporsi all'importazione di prodotti riconfezionati che non alterano lo stato originale del prodotto e non nuocciono alla reputazione del marchio o del suo titolare.

27 La Commissione fa valere che la questione essenziale è se l'esigenza della necessità debba unirsi alle condizioni relative alla tutela dell'oggetto specifico di un marchio. La sentenza Bristol-Myers Squibb e a. non sarebbe del tutto univoca a tale proposito. Tuttavia, se la Corte avesse voluto modificare la natura dell'elenco delle condizioni stabilite nella sentenza Hoffmann-La Roche, citata, collocandone alcune in subordine, avrebbe potuto benissimo farlo. La Commissione ritiene pertanto che l'esigenza della «necessità» si aggiunga ai criteri relativi alla tutela dell'oggetto specifico del marchio.

Giudizio della Corte

28 Occorre ricordare che, se si può derogare al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel caso in cui il titolare di un marchio si opponga sulla base di quest'ultimo al riconfezionamento dei medicinali importati parallelamente, ciò accade nei limiti in cui tale facoltà permetta al titolare di salvaguardare diritti che rientrano nell'oggetto specifico del marchio, inteso alla luce della funzione essenziale di quest'ultimo.

29 Non viene contestato che l'oggetto specifico del marchio sia quello di assicurare la garanzia di provenienza del prodotto munito di tale marchio e che un riconfezionamento di tale prodotto operato da un terzo senza l'autorizzazione del titolare possa creare rischi reali per questa garanzia di provenienza.

30 Così, ai punti 7 e 8 della sentenza Hoffmann-La Roche, citata, la Corte ha considerato che il diritto del titolare di opporsi al riconfezionamento dei medicinali muniti del suo marchio rientra, alla luce di tale rischio per la garanzia di provenienza, nell'oggetto specifico del marchio. Secondo tale giurisprudenza, è il riconfezionamento dei medicinali muniti del marchio in quanto tale che pregiudica l'oggetto specifico del marchio, senza che occorra valutare in questo contesto quali siano gli effetti concreti del riconfezionamento operato dall'importatore parallelo.

31 Tuttavia, dal punto 9 della sentenza Hoffmann-La Roche, citata, si desume che la deroga alla libera circolazione delle merci che è la conseguenza dell'opposizione del titolare del marchio al riconfezionamento non può essere ammessa ove l'esercizio di tale diritto da parte del titolare costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 30, seconda frase, CE.

32 Costituisce una siffatta restrizione dissimulata ai sensi di tale disposizione l'esercizio, da parte del titolare di un marchio, del suo diritto di opporsi al riconfezionamento se tale esercizio contribuisce a isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri e se, d'altro canto, il riconfezionamento avviene in modo tale che i legittimi interessi del titolare vengano rispettati, il che implica in particolare che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale o non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio.

33 Orbene, come è stato ricordato al punto 15 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato che deve ritenersi che contribuisca ad un isolamento artificioso dei mercati tra gli Stati membri l'opposizione del titolare di un marchio al riconfezionamento dei medicinali qualora quest'ultimo sia necessario perché il prodotto importato parallelamente possa essere commercializzato nello Stato importatore.

34 Emerge così da una giurisprudenza consolidata che la modifica — che qualsiasi riconfezionamento di un medicinale munito di marchio implica —, creando per la sua stessa natura il rischio di un'alterazione dello stato originario del medicinale, può essere vietata dal titolare del marchio, a meno che il riconfezionamento non sia necessario per permettere la commercializzazione dei prodotti importati parallelamente e i legittimi interessi del titolare non siano per il resto salvaguardati (v., in tal senso, sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 57).

35 Occorre quindi risolvere la prima, la seconda, la quarta e l'ottava questione dichiarando che l'art. 7, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può far valere il suo diritto di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere a riconfezionamenti di medicinali, a meno che l'esercizio di questo diritto non contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri.

Sulla necessità del riconfezionamento

36 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte a quali condizioni il riconfezionamento operato da un importatore parallelo al fine di commercializzare medicinali nel mercato dello Stato di importazione possa essere considerato necessario, ai sensi della giurisprudenza della Corte. Più in particolare, esso intende stabilire se il riconfezionamento possa essere considerato necessario per il solo motivo che, senza quest'ultimo, il successo commerciale del medicinale sarebbe pregiudicato nel mercato dello Stato importatore per l'atteggiamento di diffidenza di una parte non trascurabile dei consumatori di tale Stato nei confronti di medicinali manifestamente destinati al mercato di un altro Stato.

37 Il giudice del rinvio ritiene che il riconfezionamento dovrebbe essere considerato necessario quando permette di superare un ostacolo reale o potenziale alla commercializzazione dei medicinali. Tale questione sarebbe importante in quanto le attrici nelle cause principali fanno valere che i riconfezionamenti operati da importatori paralleli e consistenti nel sostituire le confezioni di medicinali non sono necessari tenuto conto del fatto che la commercializzazione sarebbe possibile sul mercato con una semplice rietichettatura dei prodotti. Orbene, secondo il giudice del rinvio, vi è una resistenza significativa da parte del mercato nei confronti delle rietichettature e la sostituzione delle confezioni è necessaria per vincere tale resistenza.

Osservazioni presentate alla Corte

38 La Boehringer fa valere che un pregiudizio al diritto di marchio del titolare è necessario solo se, in mancanza di esso, la normativa e le prassi in vigore nello Stato d'importazione impediscono all'importatore di vendere il prodotto in tale

Stato. Il titolare di un marchio potrebbe dunque legittimamente opporsi ad un riconfezionamento dettato dalla preferenza del consumatore di tale Stato per una determinata presentazione del prodotto, qualora la normativa e le prassi dello Stato d'importazione permettano la sua commercializzazione senza un pregiudizio del genere.

39 La Glaxo sostiene che la Corte ha inteso distinguere tra i riconfezionamenti necessari perché i prodotti possano essere messi in commercio e quelli che servono a massimizzare l'accettazione del prodotto da parte del mercato. Essa colloca nella seconda categoria le modifiche dirette a permettere agli importatori paralleli di aumentare i loro prezzi, a rendere più attraenti i prodotti agli occhi dei consumatori o ad aumentare le vendite. Qualora non sia dimostrato che il riconfezionamento è necessario per vendere il prodotto nello Stato membro importatore, l'opposizione del titolare al riconfezionamento non costituirebbe un isolamento artificioso del mercato. Il principio della libera circolazione sarebbe rispettato dato che l'importatore può riconfezionare il prodotto se ciò è necessario per commercializzarlo.

40 La SmithKline fa valere che per riconfezionamento «necessario» va inteso quello senza il quale il prodotto non potrebbe essere immesso sul mercato. Superare la reticenza dei consumatori nei confronti dei prodotti recanti un'etichetta non costituirebbe un legittimo motivo di riconfezionamento.

41 La Swingard e la Dowelhurst distinguono un solo caso in cui il riconfezionamento non può essere considerato necessario, cioè il caso in cui quest'ultimo si spieghi solamente con la preoccupazione dell'importatore parallelo di procurarsi un vantaggio commerciale ai sensi della citata sentenza Upjohn, vale a dire un vantaggio commerciale ingiusto o abusivo.

42 Il governo tedesco fa valere che la Corte ha chiaramente indicato le circostanze in cui il riconfezionamento di medicinali di marca è lecito, facendo riferimento alla

nozione di necessità. Meri vantaggi economici, come l'aumento delle vendite, non sarebbero sufficienti perché il riconfezionamento sia giudicato necessario. Non vi sarebbe dunque, ad esempio, alcuna necessità oggettiva di riconfezionare il prodotto qualora l'apposizione di etichette o l'impiego di imballaggi esteri siano poco apprezzati. Tuttavia, ove le caratteristiche del mercato rendano nettamente più difficile la vendita del prodotto che non ha subìto alcun riconfezionamento, quest'ultimo dovrebbe essere considerato necessario.

43 Il governo norvegese sostiene che nessuna condizione di necessità è desumibile dalla giurisprudenza della Corte. Se tuttavia una tale condizione dovesse esistere, essa dovrebbe essere considerata soddisfatta qualora l'importatore parallelo ritenga che il riconfezionamento sia necessario per vendere il prodotto.

44 La Commissione ritiene che la reticenza dei consumatori non crei una «necessità» ai sensi della giurisprudenza della Corte, a meno che non sia tale da poter essere superata attraverso prezzi più bassi e una maggiore informazione.

Giudizio della Corte

45 Secondo la giurisprudenza della Corte, il titolare di un marchio che faccia valere i suoi diritti di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere ad un riconfezionamento necessario alla commercializzazione dei medicinali interessati nello Stato d'importazione contribuisce ad un isolamento artificioso dei mercati tra Stati membri, contrario al diritto comunitario.

46 La Corte ha dichiarato a tale proposito che occorre tener conto delle circostanze sussistenti al momento della commercializzazione nello Stato membro importatore che rendono oggettivamente necessario il riconfezionamento perché il medicinale possa essere commercializzato in tale Stato dall'importatore parallelo. L'opposizione del titolare di un marchio al riconfezionamento non è giustificata qualora ostacoli l'accesso effettivo del prodotto importato al mercato di tale Stato (v., in tal senso, sentenza Upjohn, citata, punto 43).

47 Un ostacolo del genere sussiste, ad esempio, quando medicinali acquistati dall'importatore parallelo non possono essere commercializzati nello Stato membro importatore nella loro confezione originaria a causa di normative o di prassi nazionali relative al confezionamento, di norme in materia di assicurazione contro le malattie che subordinano ad un determinato confezionamento il rimborso delle spese mediche o di consolidate prassi in materia di prescrizioni mediche che si basano, fra l'altro, su norme dimensionali raccomandate da associazioni di categoria e dagli enti di assicurazione contro le malattie. A tale riguardo è sufficiente che l'ostacolo sussista per una delle confezioni utilizzate dal titolare di un marchio nello Stato membro importatore (v. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punti 53 e 54).

48 Per contro, il titolare di un marchio può opporsi al riconfezionamento se esso è esclusivamente motivato dalla ricerca di un vantaggio commerciale per l'importatore parallelo (v., in tal senso, sentenza Upjohn, citata, punto 44).

49 In tale contesto è stato altresì constatato che il titolare di un marchio può opporsi al riconfezionamento mediante sostituzione della confezione quando l'importatore parallelo è in grado di riutilizzare la confezione d'origine per una commercializzazione nello Stato membro d'importazione apponendo etichette su tale confezione (v. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 55).

50 Così, il titolare di un marchio può opporsi a che l'importatore parallelo proceda al riconfezionamento mediante la sostituzione della confezione solo a condizione che il medicinale rietichettato possa effettivamente accedere al mercato interessato.

51 Le reticenze nei confronti dei medicinali rietichettati non costituiscono sempre ostacoli all'effettivo accesso al mercato tali da rendere necessario, ai sensi della giurisprudenza della Corte, un riconfezionamento mediante sostituzione delle confezioni.

52 Tuttavia, su un mercato o su una parte rilevante dello stesso può esservi, da parte di una percentuale significativa di consumatori, una resistenza così forte nei confronti dei medicinali rietichettati che l'accesso effettivo al mercato deve considerarsi ostacolato. Di conseguenza, il riconfezionamento dei medicinali non si spiegherebbe esclusivamente con la ricerca di un vantaggio commerciale, ma mirerebbe a conseguire un accesso effettivo al mercato.

53 Spetta al giudice nazionale valutare se ciò avvenga nel caso di specie.

54 Occorre dunque risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni è oggettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza quest'ultimo, l'accesso effettivo al mercato di cui trattasi o ad una parte rilevante di esso deve considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza da parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.

Sul preavviso nei confronti del titolare del marchio

55 Con le sue questioni dalla quinta alla settima, il giudice del rinvio mira ad ottenere precisazioni per quanto riguarda la condizione secondo cui l'importatore parallelo deve previamente informare il titolare del marchio della messa in vendita del prodotto riconfezionato. Esso cerca in particolare di accertare se, qualora un riconfezionamento previsto non pregiudichi nella fattispecie l'oggetto specifico del marchio, un preavviso sia nondimeno necessario, se l'importatore debba darlo direttamente o se sia sufficiente che il titolare del marchio lo riceva da un'altra fonte, entro quali termini esso debba essere dato e quale sia la conseguenza di un mancato preavviso.

Osservazioni presentate alla Corte

56 La Boehringer sostiene che non vi è alcuna ragione valida per ritornare sull'obbligo di preavviso sancito dalla Corte. Tale obbligo non imporrebbe un onere irragionevole all'importatore parallelo, non ostacolerebbe la libera circolazione delle merci, non ritarderebbe la commercializzazione dei prodotti importati e non renderebbe sensibilmente più difficile tale commercializzazione. Poiché tale obbligo non dipenderebbe da un'utilizzazione del marchio arrecante pregiudizio all'oggetto specifico di quest'ultimo, il titolare potrebbe opporsi a qualsiasi utilizzazione del suo marchio da parte di un importatore parallelo, a meno che quest'ultimo non l'abbia informato.

57 Secondo la Glaxo, l'obbligo di preavviso non è oneroso ed è ragionevole. Esso dovrebbe essere applicato conformemente ai principi sanciti nella sentenza Hoffmann-La Roche, citata, e applicati costantemente dalla Corte. L'importatore parallelo dovrebbe informare egli stesso il titolare prima della commercializza-

zione, entro un termine ragionevole che permetta la presa in considerazione di obiezioni. L'importatore parallelo dovrebbe essere sanzionato in caso di mancato preavviso poiché altrimenti egli non sarebbe incentivato a rispettare tale obbligo. Un termine di 28 giorni sarebbe ragionevole.

58 La Swingward e la Dowelhurst sostengono che dalla giurisprudenza della Corte discende che l'obbligo, imposto all'importatore, di informare il titolare è un obbligo procedurale destinato a mettere quest'ultimo in condizione di salvaguardare i suoi diritti. Quando non vi sia pregiudizio nei confronti dell'oggetto specifico del marchio, il mancato preavviso non causerebbe alcun danno al titolare. Di conseguenza, non sarebbe conforme al principio di proporzionalità che un mancato preavviso trasformi il legittimo uso del marchio in un pregiudizio al diritto di marchio. La Swingward e la Dowelhurst ritengono ragionevole un termine di due giorni prima dell'immissione sul mercato del prodotto riconfezionato. Esse sostengono inoltre che l'obbligo di preavviso è rispettato quando il titolare riceve il preavviso, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia stato spedito dall'importatore o da un terzo. Infatti, poiché le autorità del Regno Unito incaricate del controllo dei medicinali avvisano il titolare quando accordano una licenza di importazione parallela, il titolare sarebbe sufficientemente informato delle importazioni parallele progettate.

59 Il governo tedesco fa valere che, se il titolare di un marchio non ha ricevuto informazioni sufficienti sul tipo di riconfezionamento progettato prima dell'immissione sul mercato dei prodotti riconfezionati, entro un termine che gli permetta di verificare il rispetto delle condizioni di riconfezionamento sancite dalla Corte, è giustificato impedire all'importatore di far valere l'esaurimento del diritto di marchio. Il preavviso dovrebbe provenire dall'importatore parallelo.

60 La Commissione sostiene che dalla giurisprudenza della Corte emerge che il titolare di un marchio può opporsi ad una commercializzazione da parte di un

importatore parallelo se non è stato previamente informato dell'utilizzazione del suo marchio. Il termine di preavviso dovrebbe permettere al titolare di avere ragionevolmente modo di procedere al necessario esame e di determinare se egli debba o no sollevare obiezioni. Esso sarebbe più lungo se l'importatore parallelo scegliesse di inviare un preavviso senza spedire contemporaneamente un campione. In questo caso, un periodo supplementare dovrebbe permettere al titolare di esigere e di ricevere un campione.

Giudizio della Corte

61 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'importatore parallelo che riconfeziona un medicinale munito di marchio deve previamente informare il titolare del marchio della messa in vendita del medicinale riconfezionato (v. sentenza Hoffmann-La Roche, citata, punto 12). Egli è tenuto, inoltre, su richiesta del titolare del marchio, a fornire un campione di tale prodotto riconfezionato prima di metterlo in commercio. Quest'ultima condizione permette al titolare di accertare che il riconfezionamento non è stato effettuato in modo da alterare direttamente o indirettamente lo stato originario del prodotto e che la presentazione del prodotto a seguito del riconfezionamento non è atta a nuocere alla reputazione del marchio. Essa consente altresì al titolare del marchio di tutelarsi meglio contro le attività dei contraffattori (v. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 78).

62 Le condizioni ricordate al punto precedente mirano a salvaguardare i legittimi interessi dei titolari del marchio. Come rilevato dalle attrici nelle cause principali, il rispetto di tali condizioni non pone alcun problema pratico reale agli importatori paralleli purché i titolari reagiscano entro termini ragionevoli al preavviso. Infatti un funzionamento adeguato del sistema di preavviso presuppone che ciascuna delle parti interessate si sforzi lealmente di rispettare i legittimi interessi dell'altra.

63 In risposta alle richieste di precisazioni formulate dal giudice del rinvio per quanto riguarda tali condizioni, occorre, in primo luogo, constatare che dalla soluzione delle questioni prima, seconda, quarta e ottava discende che l'importatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali muniti di marchio, deve rispettare la condizione di preavviso. Se l'importatore parallelo non rispetta questa condizione, il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del medicinale riconfezionato.

64 Occorre, in secondo luogo, constatare che spetta all'importatore parallelo informare egli stesso il titolare del marchio del riconfezionamento progettato. Non è sufficiente che il titolare sia informato da altre fonti, come l'autorità che accorda una licenza di importazione parallela all'importatore.

65 In terzo luogo, occorre ricordare che, nella sua giurisprudenza, la Corte non si è pronunciata sul termine da accordare al titolare per reagire al progetto di riconfezionamento del medicinale munito del suo marchio.

66 A tale riguardo è ovvio che se, tenuto conto dell'obbiettivo di preavviso del titolare del marchio, occorre accordare a quest'ultimo un termine ragionevole per reagire al progetto di riconfezionamento, occorre anche prendere in considerazione l'interesse dell'importatore parallelo a poter procedere il più rapidamente possibile alla commercializzazione del medicinale dopo aver ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione necessaria a tal fine.

67 In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare del marchio abbia

avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento. Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, un periodo di quindici giorni lavorativi si rivela idoneo a costituire un siffatto termine ragionevole qualora l'importatore parallelo abbia scelto di avvisare il titolare del marchio fornendogli simultaneamente un campione del medicinale riconfezionato. Poiché tale termine ha carattere indicativo, l'importatore parallelo rimane libero di accordare un termine più breve e il titolare rimane libero di chiedere di beneficiare, per reagire, di un termine più lungo di quello accordato dall'importatore parallelo.

68 Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere le questioni dalla quinta alla settima nel senso che l'importatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali muniti di marchio, deve rispettare la condizione di preavviso. Se l'importatore parallelo non rispetta questa condizione, il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del medicinale riconfezionato. Spetta all'importatore parallelo informare egli stesso il titolare del marchio del riconfezionamento progettato. In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento.

Sulle spese

69 Le spese sostenute dai governi tedesco e norvegese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division con ordinanza 7 marzo 2000, dichiara:

1) **L'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può far valere il suo diritto di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere a riconfezionamenti di medicinali, a meno che l'esercizio di questo diritto non contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri.**

2) **Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni è oggettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza quest'ultimo, l'accesso effettivo al mercato di cui trattasi o ad una parte rilevante di esso deve considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza di parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.**

3) L' importatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali muniti di marchio, deve rispettare la condizione di preavviso. Se l'importatore parallelo non rispetta questa condizione, il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del medicinale riconfezionato. Spetta all'importatore parallelo informare egli stesso il titolare del marchio del riconfezionamento progettato. In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento.

Rodríguez Iglesias	Jann	Gulmann
Edward	La Pergola	Wathelet
Schintgen	Skouris	Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 aprile 2002.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias