CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS

presentate il 29 gennaio 1998 *

1. La giurisprudenza della Corte relativa agli artt. 30 e 36 del Trattato CE ha stabilito in materia di marchi d'impresa, come per le altre forme di proprietà intellettuale, il principio dell'esaurimento comunitario [1]: pertanto, la vendita nella Comunità di prodotti registrati, da parte del titolare o con il suo consenso, esaurisce i diritti conferiti dal marchio nell'intero ambito comunitario, ed a questi non è consentito, tranne che in circostanze eccezionali, di opporsi all'uso del marchio da parte di terzi nel corso di successive commercializzazioni in altre parti della Comunità.

2. L'art. 7, n. 1, della direttiva in materia di marchi d'impresa [2] attua il principio dell'esaurimento comunitario così come è stato elaborato dalla giurisprudenza della Corte. Esso dispone che un marchio d'impresa non permette al suo titolare di vietarne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Successivamente, il principio è stato esteso, a seguito dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (in prosieguo: l'accordo «SEE») all'area SEE, ora costituita dalla Comunità, da una parte, e da Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dall'altra. Ma può il titolare di un marchio d'impresa vietare ad un terzo l'uso del marchio nella Comunità o nel SEE per i prodotti che sono stati messi sul mercato con quel marchio, dal suo titolare o con il suo consenso, al di fuori del SEE? La questione è stata sollevata dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) dell'Austria.

3. La questione è, pertanto, se il diritto comunitario richieda agli Stati membri di prevedere l'esaurimento solo qualora i prodotti siano stati immessi in commercio all'interno dell'area SEE, o se gli stessi possano (o magari debbano) contemplare l'esaurimento anche quando i prodotti siano stati commercializzati in uno Stato terzo — il che corrisponde al principio dell'esaurimento internazionale (cioè mondiale).

La direttiva sui marchi d'impresa

4. La direttiva sui marchi d'impresa è stata adottata in base all'art. 100A del Trattato CE. Il suo obiettivo non era di «procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d'im-

* Lingua originale: l'inglese.

1 — Il principio è stato formulato in materia di marchi nella sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, Centrafarm/Winthrop (Racc. pag. 1183).

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 1989 L 40, pag. 1).

presa», ma semplicemente di ravvicinare le «disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno» (terzo 'considerando' del preambolo della direttiva).

5. Il primo, il terzo ed il nono 'considerando' della direttiva dispongono rispettivamente:

«considerando che le legislazioni che si applicano attualmente ai marchi d'impresa negli Stati membri presentano disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune; che nella prospettiva dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno è dunque necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri;

(...)

considerando che non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno;

(...)

considerando che è fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di impresa abbiano ormai negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, la medesima tutela; che tutto ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà».

6. In sintesi, la direttiva armonizza le condizioni generali per «l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato» (settimo 'considerando') ed i diritti conferiti dal marchio (artt. 5, 6 e 7). Essa individua poi i segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa (art. 2), gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dello stesso (artt. 3 e 4), le conseguenze della tolleranza dell'uso di un marchio posteriore (art. 9) e del mancato uso di un marchio registrato (artt. 10-12), ed i motivi di decadenza del marchio (art. 12).

7. Tuttavia, in certi settori gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per decidere se adottare le disposizioni previste dalla direttiva: per esempio, vi sono alcune opzioni riguardo ai motivi di esclusione della registrazione o di annullamento del marchio (art. 3, n. 2, e art. 4, n. 4), ed in alcune circostanze specifiche sussiste una facoltà di scelta in ordine alla tutela di un marchio che abbia acquisito notorietà in relazione al suo uso

per prodotti o servizi dissimili (art. 5, n. 2) [3]. Inoltre il settimo 'considerando' prevede che:

«gli Stati membri potranno mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi a condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa, per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione relative, per esempio, alla legittimazione ad essere titolare del marchio di impresa, al rinnovo del marchio, al regime fiscale o alla mancata osservanza delle norme procedurali».

La direttiva lascia agli Stati membri libertà anche in materia di procedure di registrazione, di decadenza o di nullità dei marchi (quinto 'considerando'), di tutela dei marchi non registrati (quarto 'considerando') e di disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile e sulla tutela dei consumatori (sesto 'considerando').

8. Le disposizioni di maggiore rilievo ai fini della causa in esame sono gli artt. 5 e 7, rubricati, rispettivamente, «Diritti conferiti dal marchio di impresa» e «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa».

9. L'art. 5 dispone che:

«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;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

(...)

3 — V. anche gli artt. 3, n. 4, 9, n. 2, e 15, n. 2.

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

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

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

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità».

10. L'art. 7 dispone quanto segue:

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

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

11. Norme sull'esaurimento con effetti simili a quelli contenuti nell'art. 7 sono state incluse in altre disposizioni comunitarie sui diritti di proprietà intellettuale [4]. La più rilevante a questo proposito è il regolamento sul marchio comunitario che considererò più avanti.

L'accordo SEE

12. Nonostante l'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi si riferisca alla commercializzazione all'interno della Comunità, il principio dell'esaurimento dei diritti, come in precedenza accennato, è stato esteso a certi fini

4 — V., per esempio, l'art. 9, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61). La Commissione ritiene che tali disposizioni abbiano anche l'effetto di escludere l'esaurimento internazionale: v. la risposta all'interrogazione parlamentare scritta rivolta al Parlamento Europeo (GU 1994 C 340, pag. 37).

all'area SEE. La direttiva è uno degli atti legislativi che sono stati incorporati nel diritto SEE dall'Accordo istitutivo del SEE [5], entrato in vigore il 1° gennaio 1994 [6]. L'allegato XVII dell'Accordo modifica l'art. 7, n. 1, della direttiva «ai fini dell'Accordo» in modo da riferirsi alla commercializzazione nel SEE piuttosto che nella Comunità: esso sostituisce l'espressione «nella Comunità» con i termini «in una parte contraente» [7]. Inoltre, un protocollo dell'Accordo, il Protocollo 28 sulla proprietà intellettuale, contiene un articolo, l'art. 2, rubricato «Esaurimento dei diritti» [8]. L'art. 2, n. 1, dispone:

«Nella misura in cui è contemplato da misure o dalla giurisprudenza comunitarie, le Parti contraenti provvedono a disciplinare l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto comunitario. Fatti salvi i futuri sviluppi della giurisprudenza, la presente disposizione viene interpretata in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della firma dell'accordo».

13. Il caso in esame non solleva alcuna questione inerente a tale Protocollo, dal momento che i fatti della controversia sono accaduti successivamente all'adesione dell'Austria (in passato Stato membro del SEE) alla Comunità avvenuta il 1° gennaio 1995.

I fatti

14. La ricorrente, la Silhouette International Schmied Gesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: «Silhouette»), è una società austriaca che produce occhiali alla moda appartenenti alle categorie superiori di prezzo. Essa vende gli occhiali in tutto il mondo con il marchio risultante dalla combinazione della parola e dell'immagine «Silhouette», registrato in Austria e nella maggior parte dei paesi del mondo, nonché a livello internazionale. In Austria, la Silhouette rifornisce di occhiali gli ottici specializzati; in altri paesi dispone di società controllate o di soci per la vendita.

15. La convenuta, la Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Hartlauer») vende occhiali presso numerose filiali in Austria ed attira i clienti prevalentemente praticando prezzi ridotti. Non è rifornita dalla Silhouette, perché quest'ultima ritiene lo smercio da parte della Hartlauer pregiudizievole per l'immagine creata per i suoi prodotti, quali occhiali alla moda di particolare qualità.

16. Nell'ottobre 1995 la Silhouette vendeva alla ditta Union Trading 21 000 montature di

5 — GU 1994 L 1, pag. 3.
6 — Il 1° maggio 1995 per il Liechtenstein.
7 — Pag. 482.
8 — Pag. 194.

occhiali di un modello fuori produzione per 261 450 USD. L'operazione era stata procurata dal rappresentante vendite della Silhouette per il Medio Oriente. La Silhouette lo incaricava di chiedere all'acquirente di vendere le montature in Bulgaria o negli Stati dell'ex Unione Sovietica e di non esportarle in altri paesi. Il rappresentante vendite comunicava alla Silhouette di aver dato al cliente le disposizioni stabilite. La Oberster Gerichtshof osserva che non è stato possibile accertare cosa sia effettivamente accaduto.

17. Nel novembre 1995 la Silhouette forniva i prodotti alla Union Trading di Sofia. Successivamente la Hartlauer acquistava i prodotti (secondo l'Oberster Gerichtshof non è stato possibile accertare da chi) e li offriva in vendita in Austria a partire dal dicembre 1995. In una campagna stampa essa annunciava, nonostante non fosse stata rifornita dalla Silhouette, di essere riuscita ad acquistare 21 000 montature Silhouette all'estero. Nelle sue osservazioni Hartlauer sostiene che al momento dell'acquisto dei prodotti le era stato assicurato che non vi sarebbero stati ostacoli alla loro reimportazione in Austria.

18. La Silhouette si oppone alla vendita delle sue montature in Austria da parte della Hartlauer e chiede l'emanazione di un provvedimento che vieti alla convenuta di commercializzare con il suo marchio occhiali o montature di occhiali che non sono stati immessi sul mercato SEE dalla Silhouette stessa o con il suo consenso. Essa afferma di non aver esaurito i diritti conferiti dal marchio, perché la direttiva prevede che tali diritti possono esaurirsi solo per effetto della immissione in commercio nel SEE ad opera del titolare del marchio o con il suo consenso. La sua domanda è fondata non solo sull'art. 10, lett. a), del Markenschutzgesetz (la legge sulla protezione dei marchi d'impresa), ma anche sugli artt. 1 e 9 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (la legge sulla concorrenza sleale) e sull'art. 43 dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (il codice civile).

19. La Hartlauer sostiene che la Silhouette non aveva venduto le montature a condizione che non venissero reimportate all'interno della Comunità e chiede il rigetto della domanda della Silhouette.

20. L'azione di Silhouette è stata respinta dinanzi al Landesgericht di Steyr ed in appello dinanzi all'Oberlandesgericht di Linz. L'ordinanza in esame è stata emessa a seguito di un ricorso da parte della Silhouette dinanzi all'Oberster Gerichtshof contro la pronuncia dell'Oberlandesgericht di Linz.

21. L'art. 7 della direttiva sui marchi d'impresa è stato recepito in Austria quasi alla lettera dalla novella del 1992 relativa al Markenschutzgesetz. L'art. 10, lett. a), del Markenschutzgesetz prevede che il marchio non conferisce al suo titolare il diritto di

vietare ad un terzo di farne uso per merci che sono state immesse in commercio nel SEE con detto marchio dal suo titolare o con il suo consenso.

22. L'Oberster Gerichtshof rileva che, prima del recepimento della direttiva sui marchi, i giudici austriaci avevano applicato il principio dell'esaurimento internazionale. Esso si riferisce alla pronuncia dell'Oberster Gerichtshof nel caso Agfa [9] del 1971. La situazione successiva al recepimento della direttiva, tuttavia, non è chiara. In base al Memorandum esplicativo [10] si è ritenuto che la questione relativa alla validità del principio dell'esaurimento internazionale del marchio dovesse essere risolta dalla prassi giurisprudenziale.

23. Di conseguenza, l'Oberster Gerichtshof desidera verificare se la direttiva consenta agli Stati membri di applicare la regola dell'esaurimento internazionale. Esso pone anche una seconda questione relativa ai rimedi che devono essere messi a disposizione del titolare di un marchio di impresa in base alla direttiva.

24. L'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

«Se l'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU L 40, pag. 1, in prosieguo "la direttiva sui marchi"), debba essere interpretato nel senso che il marchio conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad un terzo l'uso del marchio per prodotti immessi in commercio con detto marchio in uno Stato che non è uno Stato contraente.

Se il titolare del marchio, sulla sola base dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, possa chiedere che il terzo si astenga dall'uso del marchio per prodotti che con detto marchio sono stati immessi in commercio in uno Stato che non è uno Stato contraente».

Il riferimento ad uno Stato contraente è da intendersi come riferimento ad una parte contraente dell'Accordo SEE, cioè, dalla parte dell'EFTA, gli Stati EFTA che sono parti dell'Accordo (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e, dalla parte della Comunità, la Comunità e/o gli Stati membri [11]. Pertanto le questioni riguardano prodotti che sono stati commercializzati al di

9 — SZ 43/219.

10 — 669 BlgNR 18. GP5.

11 — V. l'art. 2, lett. c), dell'accordo SEE.

fuori dall'accordo SEE. Non occorre considerare quale sarebbe stata la posizione relativamente a merci immesse sul mercato all'interno del SEE e successivamente reimportate nella Comunità. Per ragioni di convenienza mi riferirò in seguito a ciò che consegue all'importazione nella Comunità di prodotti commercializzati al di fuori del SEE.

25. Sono state presentate osservazioni scritte dalla Silhouette, dalla Hartlauer, dai governi austriaco, francese, tedesco, italiano, svedese e britannico e dalla Commissione. All'udienza sono state presentate osservazioni orali dalla Silhouette, dalla Hartlauer, dal governo italiano e dalla Commissione.

Sulla prima questione

26. Con la prima questione l'Oberster Gerichtshof chiede se l'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio sia legittimato a vietare ad un terzo di farne uso per prodotti che sono stati immessi sul mercato con detto marchio in uno Stato non facente parte del SEE. Il quesito non specifica se il titolare del marchio abbia acconsentito a tale commercializzazione nello Stato terzo. Comunque, appare chiaro dall'ordinanza di rinvio che la Silhouette aveva permesso la commercializzazione in Bulgaria, dal momento che risulta che essa aveva dato istruzioni per la vendita dei prodotti *in loco* e li aveva consegnati all'acquirente a Sofia. Si dovrebbe di conseguenza rispondere al quesito sulla base del presupposto che il titolare del marchio abbia acconsentito alla commercializzazione dei suoi prodotti al di fuori del SEE.

27. A questi fini si deve anche ritenere che la Silhouette non abbia consentito la rivendita dei suoi prodotti all'interno del SEE, benché il giudice a quo non sia certo del fatto che sia avvenuta la comunicazione all'acquirente delle limitazioni alla rivendita. Qualora la Silhouette avesse autorizzato la rivendita all'interno del SEE, la risposta alla prima questione sarebbe senza dubbio che la Silhouette non potrebbe opporsi all'importazione dei suoi prodotti in Austria.

28. L'Oberster Gerichtshof non ha affermato che vi erano «motivi legittimi» ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva in base ai quali Silhouette potrebbe opporsi alla rivendita dei suoi occhiali in Austria.

29. Pertanto, nella causa in esame, la Corte si trova posta direttamente di fronte alla questione se la direttiva sui marchi, prevedendo l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio a seguito della commercializzazione nella Comunità, prescriva agli Stati membri di permettere al titolare di un marchio di vietare la reimportazione all'interno della Comunità di

prodotti immessi sul mercato al di fuori del SEE dal titolare stesso o con il suo consenso, per il solo motivo di non avere acconsentito alla commercializzazione di siffatti prodotti nella Comunità: in altri termini, se essa preclude agli Stati membri di adottare il principio dell'esaurimento internazionale.

Il testo della direttiva

30. L'art. 7, n. 1, della direttiva prevede l'esaurimento solo per le ipotesi in cui le merci siano state immesse sul mercato della Comunità: esso prevede perciò soltanto un esaurimento comunitario, non anche internazionale.

31. È pacifico, e corretto a mio modo di vedere, che la direttiva non richieda agli Stati membri di disporre l'esaurimento internazionale: al più essa lascia aperta un'opzione per gli Stati membri. Se la direttiva avesse cercato di imporre l'esaurimento internazionale, l'art. 7, n. 1, non si sarebbe riferito soltanto alla commercializzazione nella Comunità.

32. Il fatto che la direttiva non abbia inteso prevedere l'esaurimento internazionale è confermato dalla storia legislativa della direttiva. La proposta originaria della Commissione avrebbe voluto imporre l'esaurimento internazionale [12]. La Commissione ha poi mutato la sua posizione, e la proposta modificata [13] limita esplicitamente il principio dell'esaurimento ai beni che sono stati immessi sul mercato «nella Comunità».

33. Riguardo al fatto se la direttiva precluda l'esaurimento internazionale o lasci aperta la questione, i termini dell'art. 7, n. 1, mi sembrano tendere verso la prima ipotesi. L'art. 7, n. 1, indica le circostanze in cui si esauriscono i diritti conferiti dal marchio: esso viene normalmente interpretato nel senso di essere esaustivo. Nel disporre che i diritti sono esauriti una volta che i prodotti sono stati commercializzati nella Comunità, l'art. 7, n. 1, è naturalmente inteso nel senso che i diritti non sono esauriti quando i beni sono stati immessi sul mercato in uno Stato terzo. È vero che la direttiva non preclude specificamente l'esaurimento internazionale, ma tale conseguenza può essere ragionevolmente desunta dalla sua formulazione. Ammetto che esistono argomentazioni contrarie, ma queste traggono scarso supporto dalla formulazione della direttiva.

34. La mia opinione sulle conseguenze derivanti dal dettato letterale dell'art. 7, n. 1, è suffragata dalla struttura della direttiva. L'art. 7, n. 1, costituisce una deroga rispetto ai diritti conferiti dall'art. 5, n. 1, al titolare del

12 — GU 1980 L 351, pag. 1; per il Memorandum esplicativo vedi COM(80) 635 def.

13 — GU 1985 L 351, pag. 4.

marchio. In generale le deroghe non dovrebbero essere interpretate estensivamente. Qui non si potrebbe dare dell'art. 7, n. 1, un'interpretazione più estensiva di quella che riconosce l'esaurimento comunitario. Sarebbe anzi necessario individuare nella direttiva un'ulteriore ed implicita deroga che lasci aperta la possibilità di disporre l'esaurimento internazionale, il che appare contrario alla struttura della stessa.

Gli obiettivi e l'ambito applicativo della direttiva

35. Dal momento che i termini della direttiva non sono univoci, gli obiettivi e l'ambito applicativo della stessa diventano di fondamentale importanza per l'interpretazione delle sue disposizioni. Le indicazioni fornite dal preambolo non vanno tuttavia nella medesima direzione. Da una parte, si ricorda che la direttiva non mira a «procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa», ma piuttosto a ravvicinare quelle «disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno». D'altra parte, la direttiva mira ad assicurare, con alcune limitate deroghe, che i marchi d'impresa «abbiano negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima tutela».

36. I sostenitori della tesi dell'esaurimento internazionale evidenziano la natura limitata dell'armonizzazione effettuata dalla direttiva e sostengono che il riferimento all'esaurimento comunitario di cui all'art. 7, n. 1, dovrebbe essere considerato solo come uno standard minimo.

37. Inoltre, essi argomentano che l'intenzione dell'art. 7 era semplicemente di codificare l'esistente giurisprudenza della Corte sull'esaurimento dei diritti, dal momento che la Corte ha sottolineato che l'art. 7 deve essere interpretato conformemente alla giurisprudenza relativa agli artt. 30 e 36 del Trattato. Essi affermano che, prima del recepimento della direttiva, gli Stati membri disponevano di potere discrezionale in ordine all'adozione o meno del principio dell'esaurimento internazionale, e che, in mancanza di un espresso riferimento in senso contrario, tale dovrebbe rimanere la situazione con l'entrata in vigore della direttiva.

38. Coloro che sono contrari all'esaurimento internazionale, basandosi sul dettato letterale del terzo 'considerando' della direttiva [14], sostengono che, se è vero che la direttiva non costituisce una misura di armonizzazione totale, l'applicazione da parte di uno Stato membro del principio dell'esaurimento internazionale costituisce proprio una di quelle disposizioni che «hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno» ed è, pertanto, il genere di materia che la direttiva ha cercato di armonizzare. Inoltre, l'obiettivo della direttiva era di assicurare che i marchi d'impresa «abbiano negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima tutela». Benché la protezione accordata dalla direttiva non imponga un

14 — Citato al paragrafo 5.

sistema del tutto uniforme, dal momento che determinate aree sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri, queste ultime sono molto limitate ed i margini di scelta accuratamente definiti (v. il paragrafo 7).

39. Per quanto riguarda l'ambito applicativo e gli effetti della direttiva, a mio avviso si può sostenere che essa abbia trasformato l'impatto del diritto comunitario sulla tutela dei marchi d'impresa. Precedentemente, l'unica questione rientrante nel diritto comunitario era quella dell'incidenza degli artt. 30-36 del Trattato sulle legislazioni nazionali in materia di marchi. La direttiva armonizza le condizioni essenziali e le conseguenze della protezione dei marchi d'impresa. Nonostante in un contesto intracomunitario la Corte abbia considerato l'art. 7 della direttiva come una codificazione della giurisprudenza preesistente, non si può ritenere che questa sia la sua unica funzione. La direttiva disciplina il contenuto dei diritti in materia di marchi d'impresa, e le sue disposizioni sono destinate a sostituirsi in tutta la loro ampiezza alle diverse normative nazionali.

40. Se si ritiene che la direttiva stabilisca i termini e gli effetti essenziali della protezione dei marchi d'impresa, diventa difficile sostenere che essa lascia gli Stati membri liberi di optare per l'esaurimento internazionale. La portata del principio dell'esaurimento è, dopo tutto, di centrale importanza per il contenuto dei diritti conferiti dai marchi.

41. Ma anche a volere osservare più da vicino il carattere della direttiva, sembra chiaro che l'esaurimento internazionale è una delle materie che «hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno» e che, perciò, la direttiva mira ad armonizzare. Se taluni Stati membri applicano l'esaurimento internazionale mentre altri non lo fanno, sussisteranno ostacoli agli scambi nel mercato interno, ossia proprio ciò che la direttiva mira ad eliminare.

42. È principalmente in base a questa ragione che i governi austriaco, francese, tedesco, italiano e britannico e la Commissione sostengono che la direttiva dovrebbe essere interpretata come preclusiva del principio dell'esaurimento internazionale. Essi adducono, in sostanza, che, qualora gli Stati membri fossero liberi di determinare se i titolari di un marchio d'impresa possono vietare le importazioni da Stati terzi, in tal caso gli stessi prodotti potrebbero costituire oggetto di importazioni parallele in uno Stato membro ma non in un altro, risultato che sarebbe inconciliabile con il mercato interno. Non potrebbe ovviamente essere considerata una risposta a tale obiezione affermare che, una volta che le merci siano state importate in uno Stato membro che abbia accettato l'esaurimento internazionale, allora esse potrebbero beneficiare della libera circolazione all'interno della Comunità, poiché tale affermazione avrebbe come effetto l'imposizione dell'esaurimento internazionale a tutti gli Stati membri, il che, come si è osservato più sopra, sarebbe in contrasto con la direttiva. L'argomentazione sollevata dai cinque Stati membri e dalla Commissione è a mio parere molto convincente.

43. Un'osservazione simile era stata prospettata da alcuni Stati membri (Francia, Germania e Regno Unito) e dalla Commissione dinanzi alla Corte EFTA nella causa Mag Instrument Inc./California Trading Company Norway, Ulsteen [15]. Il caso riguardava l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva ed in particolare la questione dell'esaurimento internazionale con riguardo agli Stati EFTA. Come già precisato, l'art. 7, n. 1, è stato esteso, ai fini dell'Accordo SEE, alle merci commercializzate nell'ambito SEE. La Corte EFTA ha risposto nel modo seguente:

«Questo argomento deve essere rigettato per quanto riguarda gli Stati EFTA. A differenza del Trattato CE, l'Accordo SEE non istituisce un'unione doganale. L'obiettivo e la portata del trattato CE e dell'Accordo SEE sono diversi (vedi il Parere 1/91 della Corte di giustizia sul progetto di accordo tra la Comunità ed i paesi dell'Associazione europea di libero scambio relativo alla creazione dello Spazio economico europeo, in Racc. 1991, pag. I-6079). Pertanto, l'Accordo SEE non crea un'unione doganale, ma un'area di libero scambio.

Le differenze summenzionate tra la Comunità ed il SEE si dovranno riflettere anche sull'applicazione del principio dell'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio d'impresa. Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo SEE, il principio della libera circolazione delle merci, come formulato negli artt. 11-13 di detto Accordo, si applica solo a prodotti originari del SEE, mentre nella Comunità un prodotto si trova in regime di libera pratica una volta che è stato legittimamente immesso sul mercato di uno Stato membro. In generale, quest'ultima ipotesi si verifica nel contesto SEE solo per i prodotti originari del SEE. Nel caso di specie, il prodotto è stato fabbricato negli Stati Uniti ed importato in Norvegia. Ne consegue che esso non è assoggettato al principio della libera circolazione delle merci all'interno del SEE». [16]

44. La Corte EFTA ha concluso nel senso che spettava agli Stati EFTA, vale a dire ai loro organi legislativi o giurisdizionali, decidere se introdurre o mantenere in vigore il principio dell'esaurimento internazionale riguardo ai prodotti che non siano originari del SEE. Tuttavia, la Corte EFTA non ha considerato la questione delle merci originarie del SEE.

L'art. 100A del Trattato

45. Nella causa in esame, il governo svedese, a differenza degli altri governi, ritiene che la direttiva affidi al diritto nazionale la risolu-

15 — Causa E-2/97, parere del 3 dicembre 1997.

16 — Punti 25 e 26 del parere.

zione della questione dell'esaurimento internazionale. Esso sostiene che una direttiva basata sull'art. 100A del Trattato non potrebbe disciplinare la materia dell'esaurimento internazionale. Il governo svedese afferma che tale questione concerne i rapporti tra gli Stati membri e i paesi terzi; inoltre in base al parere 1/94 sull'Accordo OMC [17], la competenza esterna in materia di proprietà intellettuale non è esclusiva della Comunità.

46. Mi sembra, però, che debba essere tracciata una linea di demarcazione tra le misure di politica commerciale, da una parte, e le disposizioni sugli effetti dei diritti conferiti dal marchio d'impresa all'interno della Comunità, dall'altra. Benché la preclusione dell'esaurimento internazionale chiaramente produca degli effetti sugli scambi esterni, è meno chiaro il fatto che essa effettivamente regoli tali scambi: contrariamente alle osservazioni del governo svedese, la direttiva, se interpretata nel senso che vieta l'esaurimento internazionale, non regolerebbe le «relazioni tra Stati membri e Stati terzi». Piuttosto essa definisce i diritti conferiti ai titolari dei marchi nella Comunità. Essa provvede a stabilire le condizioni alle quali il titolare di un marchio è legittimato ad agire contro la commercializzazione di certi prodotti, che possono o non possono essere importati da paesi terzi. Inoltre, è inevitabile che le misure sul mercato interno influiscano sulle importazioni dai paesi terzi. Così, le misure di armonizzazione degli standard tecnici influiranno sulle merci provenienti da paesi terzi, ma possono giustamente essere basate sull'art. 100A del Trattato.

47. Per quanto riguarda il parere 1/94 e la competenza esterna della Comunità, tale questione sorgerebbe solo se si dovessero intraprendere negoziati con paesi terzi in materia di esaurimento internazionale. Sicuramente tra i motivi per cui la disposizione sull'esaurimento internazionale contenuta nella proposta originaria della Commissione non fu mantenuta figuravano considerazioni di politica commerciale e la preoccupazione relativa alla possibile mancanza di reciprocità. Ma l'esistenza di queste valutazioni politiche sottostanti non limitano il campo di applicazione sostanziale di una misura basata sull'art. 100A. Essa non conduce alla conclusione per cui un provvedimento basato sull'art. 100A non possa essere interpretato nel senso di aver avuto ad oggetto l'esaurimento internazionale. Ritengo che la Comunità in base all'art. 100A abbia il potere di disciplinare i diritti dei titolari di un marchio d'impresa nella Comunità rispetto a prodotti a cui sia stato apposto il loro marchio a prescindere dal fatto di essere stati commercializzati all'interno o all'esterno della Comunità stessa.

La funzione relativa all'origine dei marchi d'impresa

48. Il governo svedese si fonda anche sulla giurisprudenza della Corte relativa alla funzione dei marchi. Tale funzione è essenzial-

17 — Racc. 1994, pag. I-5267.

mente di garantire al consumatore la possibilità di identificare l'origine del prodotto. Non fa parte della funzione del marchio consentire al titolare di suddividere il mercato e di sfruttare le differenze di prezzo. L'adozione del principio dell'esaurimento internazionale porterebbe a vantaggi sostanziali per il consumatore, e promuoverebbe la concorrenza sui prezzi.

49. Confesso di trovare tali argomentazioni estremamente suggestive. Tuttavia si deve rammentare che la giurisprudenza della Corte sulla funzione dei marchi fu sviluppata nel contesto del mercato comunitario, non di quello mondiale. Invero, nella causa EMI/CBS [18] la Corte ritenne che la sua giurisprudenza in base agli artt. 30-36 del Trattato non poteva essere applicata alle importazioni da paesi terzi. Al fine di prevenire restrizioni agli scambi tra Stati membri fu reputato necessario circoscrivere la protezione dei diritti conferiti dal marchio d'impresa definendone la funzione essenziale.

50. Tali impellenti considerazioni non si applicano alle importazioni da paesi terzi. Al contrario, il consentire agli Stati membri di optare per l'esaurimento internazionale comporterebbe, come si è visto, proprio ostacoli agli scambi tra Stati membri.

18 — Sentenza 15 giugno 1976, causa 51/75, EMI Records/CBS United Kingdom (Racc. pag. 811).

51. Esiste ovviamente un argomento di peso, fondato sulla preoccupazione per il libero scambio a livello internazionale. Ad una parte della dottrina l'esclusione dell'esaurimento internazionale apparirà protezionistica e pertanto pericolosa [19]. Le motivazioni di politica commerciale potrebbero tuttavia rivelarsi più complesse di quanto non ritengano questi autori. Ho già fatto riferimento alla preoccupazione in merito alla possibile mancanza di reciprocità se la Comunità dovesse unilateralmente disporre l'esaurimento internazionale. In ogni caso esula dalle funzioni della Corte cercare di valutare tali considerazioni di ordine politico.

52. Per quanto concerne la concorrenza sui prezzi ed i vantaggi per i consumatori, tali benefici devono essere messi a confronto con la minaccia all'integrità del mercato interno. Quest'ultima verrebbe severamente compromessa se uno Stato membro prevedesse l'esaurimento internazionale, mentre un altro non facesse altrettanto. Solo i consumatori del primo Stato beneficerebbero dei prezzi inferiori delle importazioni da paesi terzi. Si genererebbe una distorsione della concorrenza sui prezzi nel mercato interno.

53. Per ciò che riguarda la politica comunitaria in materia di concorrenza, la pronuncia che sarà adottata dalla Corte in tema di esaurimento internazionale non limiterà in nessun modo la possibile applicazione delle

19 — Sostenitori dell'esaurimento internazionale (in misura maggiore o minore) sono tra gli altri Friedrich-Karl Beier, *IIC*, 1990, pag. 131; Jesper Rasmussen, *EIPR*, 1995, pag. 174; Nicholas Shea, *EIPR*, 1995, pag. 463; D. W. F. Verkade, «Extra-communautaire parallelimport en rechten van intellectuele eigendom», *SEW*, 1997, pag. 304.

norme del Trattato sulla concorrenza. Essa non escluderebbe la possibilità di applicare gli artt. 85 e 86 del Trattato ad accordi tra imprese, o a comportamenti unilaterali di un'impresa in posizione dominante, che mirino a suddividere il mercato [20].

54. Infine, bisognerebbe ricordare che alcuni Stati membri ed alcuni Stati terzi non praticano l'esaurimento internazionale, e che ciò non è stato ritenuto in contrasto con l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (il GATT). La situazione non è mutata a questo riguardo per effetto dell'Accordo OMC. L'Allegato 1C, l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) [21], dispone all'art. 6 che ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, nessuna disposizione dell'Accordo (fatte salve alcune di esse) può essere utilizzata in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale [22].

Il regolamento sul marchio comunitario

55. Ulteriori indicazioni sull'interpretazione della direttiva sono fornite dal regolamento sul marchio comunitario [23]. Il regolamento, che prevede un marchio comunitario unico valido in tutta la Comunità, fu redatto contemporaneamente alla direttiva e contiene una disposizione quasi identica in tema di esaurimento.

56. L'art. 1, n. 2, del regolamento prevede che il marchio comunitario ha «carattere unitario» e che:

«Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

57. L'art. 13, rubricato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario», recita come segue:

«1. Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

20 — Per la possibile applicazione dell'art. 85 v., per esempio, la sentenza EMI/CBS, citata alla nota 18, e più recentemente le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa C-306/96, Javico International, presentate il 6 novembre 1997.

21 — GU 1994 L 336, pag. 213.

22 — Sull'art. 50 del TRIPS, che riguarda le misure provvisorie, v. le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa C-53/96, Hermès International/FHT Marketing Choice BV, presentate il 13 novembre 1997.

23 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

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

58. Ne consegue che, fatta eccezione per il riferimento al «marchio comunitario», l'art. 13 del regolamento è redatto in termini identici all'art. 7 della direttiva.

59. Come per la direttiva, la proposta originaria della Commissione per il regolamento avrebbe voluto prevedere l'esaurimento internazionale, ma anche questa proposta fu modificata ed il regolamento contempla l'esaurimento solo per i prodotti che sono stati immessi sul mercato «nella Comunità». Ancora una volta, quindi, diventa impossibile interpretare il regolamento nel senso che esso imponga l'esaurimento internazionale. La scelta sarebbe allora tra vietare l'esaurimento internazionale o lasciare la questione agli Stati membri.

60. Nel caso del regolamento, tuttavia, difficilmente sembra sostenibile che gli Stati membri dispongano di potere discrezionale. Mentre la direttiva, come è stato osservato, costituisce una misura di armonizzazione parziale, il regolamento disciplina in modo onnicomprensivo le condizioni e le conseguenze del marchio comunitario. Inoltre, l'art. 14, n. 1, dispone che: «Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento»; è invece affidata alle normative nazionali la disciplina delle azioni in materia di contraffazione e di validità ai sensi del Titolo X del regolamento, il quale riguarda solo la competenza e la procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi comunitari.

61. Non appare pertanto possibile affermare che il regolamento sul marchio comunitario riservi agli Stati membri la discrezionalità di optare per l'esaurimento internazionale. La questione è ora se le disposizioni sull'esaurimento nel regolamento e nella direttiva, nonostante l'origine comune e l'identica formulazione, possano essere interpretate differentemente. Esistono certo noti esempi di disposizioni identiche che sono state interpretate in modo diverso in contesti diversi, soprattutto nell'ambito del Trattato CE, da una parte, e di un Accordo di libero scambio, dall'altro, come nella causa Polydor/ Harlequin Record Shops [24]. Il parere della Corte EFTA sopra citato [25] fornisce un'ulteriore illustrazione delle ragioni per l'adozione di un approccio diverso, giustificato dalla diversità del contesto, riguardo alla disposizione in questione nel caso in esame. Nella presente causa tuttavia il contesto è, sia per il regolamento che per la direttiva, il mercato interno della Comunità. Nonostante si possa sostenere che gli obiettivi dei due atti sono diversi, visto che la direttiva mira soltanto a raggiungere una misura limitata di armonizzazione, si deve riconoscere che il

24 — Sentenza 9 febbraio 1982, causa 270/80 (Racc. pag. 329).
25 — Citato alla nota 15.

regolamento fornisce almeno un certo ulteriore sostegno alla tesi secondo cui la direttiva vieta l'esaurimento internazionale.

62. Ne consegue, in conclusione, che tenuto conto della formulazione e dell'obiettivo della direttiva, della sua storia legislativa, del dettato identico del regolamento sul marchio comunitario, e delle conseguenze indesiderabili derivanti dal lasciare la questione alla discrezionalità degli Stati membri, l'art. 7, n. 1, della direttiva impedisce agli Stati membri di adottare il principio dell'esaurimento internazionale.

63. Pertanto, in risposta alla prima questione, l'art. 7, n. 1, della direttiva va interpretato nel senso che il titolare di un marchio d'impresa può vietare ad un terzo di farne uso per prodotti che sono stati messi in commercio al di fuori del SEE. Agli Stati membri è di conseguenza preclusa l'adozione del principio dell'esaurimento internazionale.

Sulla seconda questione

64. Con la seconda questione l'Oberster Gerichtshof mira ad accertare se l'art. 7, n. 1, della direttiva possa da solo costituire la base giuridica per emanare un'ingiunzione in accoglimento della domanda del titolare di un marchio di vietare la vendita di prodotti circolanti nella Comunità senza il suo consenso. Dall'ordinanza di rinvio e da una successiva comunicazione proveniente dall'organo giurisdizionale di rinvio appare che la questione si pone per i seguenti motivi.

65. In base al diritto austriaco in materia di marchi non esiste alcun diritto ad ottenere un provvedimento inibitorio per la violazione del marchio d'impresa: è tuttavia possibile chiedere un provvedimento che disponga la cessazione della violazione del marchio in base all'art. 9 dell'UWG (la legge sulla concorrenza sleale). Ai sensi dell'art. 9, primo comma, dell'UWG può essere emanato un provvedimento inibitorio nei confronti di una persona che nell'attività commerciale si avvalga di un nome, di una ditta o della denominazione particolare di un'impresa in modo da creare confusioni con il nome, la ditta o con la denominazione particolare di cui un'altra persona si avvale legittimamente. Un marchio registrato è qualificato come «denominazione particolare» ai sensi di questa disposizione (art. 9, terzo comma, dell'UWG). Comunque, sembra che in base al diritto austriaco i provvedimenti inibitori non possano essere ottenuti in base all'art. 9 dell'UWG al fine di impedire importazioni parallele, dal momento che l'Oberster Gerichtshof afferma che la commercializzazione di prodotti autentici non può creare confusioni ai sensi di questa disposizione quando i prodotti in questione sono prodotti originari del titolare del marchio.

66. Benché esistano altre due basi giuridiche nel diritto austriaco che possono costituire il fondamento per un provvedimento inibitorio, l'Oberster Gerichtshof sembra ritenere che nessuna delle due sia applicabile al caso di specie. Queste ulteriori disposizioni sono l'art. 1 dell'UWG e l'art. 43 dell'ABGB (il codice civile). In base alla prima, può essere emanato un provvedimento inibitorio nei confronti di una persona che, per motivi di concorrenza nell'attività commerciale, abbia compiuto atti contrari ai corretti usi commerciali. Contraria ai corretti usi commerciali ai sensi di questa disposizione può essere anche una violazione della legge. Ma la violazione deve essere soggettivamente imputabile e tale da creare per la persona la cui condotta è illecita un vantaggio rispetto ai concorrenti che osservano la legge. L'art. 43 dell'ABGB riconosce la legittimazione ad agire per un provvedimento inibitorio se viene contestato il diritto di una persona ad usare il suo nome o se essa viene danneggiata a seguito di un uso non autorizzato del suo nome (o pseudonimo).

67. Poiché l'Oberster Gerichtshof rileva che nessuna delle disposizioni citate può costituire il fondamento per un provvedimento inibitorio nella presente causa, esso è dell'avviso di non poter riconoscere alla Silhouette il diritto ad un siffatto provvedimento, a meno che il diritto all'azione inibitoria non possa desumersi dalla formulazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa. Esso sostiene che, qualora l'art. 7, n. 1, possa essere interpretato in tal modo, potrà pronunciare un provvedimento inibitorio sulla base dell'art. 10, lett. a), del Markenschutzgesetz, visto che le due disposizioni hanno una formulazione praticamente identica. La questione non consisterebbe nel se il dettato della direttiva possa avere efficacia diretta, poiché la disposizione è stata riprodotta pressoché alla lettera nel diritto austriaco. Piuttosto esso chiede che venga chiarita la corretta interpretazione di questa disposizione. Nonostante sia l'art. 5 della direttiva, e non l'art. 7, a conferire diritti sostanziali al titolare di un marchio, sembra che l'Oberster Gerichtshof stia considerando solo l'interpretazione di quest'ultima disposizione, dal momento che l'art. 5, n. 1, lett. a), non è stato recepito nel diritto austriaco.

68. Secondo una giurisprudenza consolidata, a prescindere dal fatto che le disposizioni specifiche di una direttiva siano state recepite nel diritto nazionale, e indipendentemente dalla possibile efficacia diretta di dette disposizioni — le quali, se non recepite, potrebbero essere invocate solo nei confronti dello Stato o di un ente pubblico — il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto interno in modo da assicurare, se possibile, il conseguimento del risultato perseguito dalla direttiva [26]. Quest'obbligo vale non solo riguardo alla legislazione nazionale specificamente introdotta per il recepimento di una direttiva, ma anche per le altre disposizioni del diritto nazionale, incluse quelle emanate prima dell'adozione della direttiva. Come la Corte ha affermato proprio in relazione alla disposizione di cui alla presente causa:

«nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale chiamato ad interpretarlo deve farlo, in tutta la misura possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva

26 — Sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135).

stessa onde conseguire il risultato da questa perseguito e conformarsi così all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE». [27]

69. Ne consegue che, indipendentemente dal fatto che la legislazione nazionale relativa ai marchi d'impresa sia stata modificata per dare efficacia a tutte le disposizioni della direttiva, essa deve essere interpretata in conformità con la direttiva. Ammesso che la legislazione possa essere interpretata in tal modo, i giudici nazionali hanno l'obbligo di riconoscere ai marchi la medesima tutela che avrebbero ricevuto se tutte le disposizioni della direttiva fossero state specificamente ed esplicitamente trasposte nel diritto nazionale.

70. Pertanto, anche se nella causa in esame appare che l'art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva, il quale attribuisce diritti esclusivi al titolare del marchio d'impresa, non è stato recepito nel diritto austriaco, ciononostante il giudice nazionale ha l'obbligo, per quanto possibile, di interpretare la legislazione austriaca alla luce dell'art. 5, n. 1, lett. a). L'art. 5, n. 1, dispone che il titolare di un marchio «ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso» di farne uso. La formulazione dell'art. 5, n. 1, lascia pertanto intendere che egli abbia il diritto di chiedere al giudice l'emanazione di un provvedimento che vieti l'uso del marchio. Nel caso in cui un provvedimento del genere esista nel diritto nazionale, o nella legislazione sui marchi o in altra normativa come quella sulla concorrenza sleale, esso deve essere emanato anche nel caso di violazione dei diritti conferiti dal marchio d'impresa ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva.

71. Inoltre, la giurisprudenza della Corte riconosce come principio generale di diritto che gli organi giurisdizionali nazionali devono garantire rimedi efficaci ai fini dell'applicazione dei diritti previsti nell'ordinamento comunitario. La giurisprudenza ha stabilito in particolare due principi: in primo luogo, le disposizioni nazionali che stabiliscono le modalità per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario non devono essere meno favorevoli di quanto previsto per il diritto interno; in secondo luogo, l'esercizio dei diritti derivanti dall'ordinamento comunitario non deve essere reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile [28]. È senz'altro possibile che il rifiuto del provvedimento in questione nel caso di specie, precisamente un provvedimento inibitorio, violi, nelle circostanze del caso, i due principi stabiliti.

72. Per quanto riguarda i provvedimenti provvisori, la Corte ha stabilito che può essere chiesto al giudice nazionale di emanare provvedimenti cautelari per la tutela dei diritti invocati in forza del diritto comunita-

27 — Sentenza 11 luglio 1996, causa C-232/94, MPA Pharma/Rhône-Poulenc Pharma (Racc. pag. I-3671, punto 12).

28 — V., ad esempio, sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, Van Schijndel van Veen/SPF (Racc. pag. I-4705).

rio, anche qualora ciò non sia possibile in base al diritto nazionale [29]. La Corte ha affermato che la piena efficacia del diritto comunitario sarebbe ridotta se una norma di diritto interno potesse impedire al giudice nazionale di concedere provvedimenti provvisori in pendenza della pronuncia giurisdizionale definitiva [30]. Appare chiaro che lo stesso ragionamento debba applicarsi ad un provvedimento inibitorio definitivo: anche questo rimedio deve essere assicurato dal giudice nazionale qualora sia necessario per garantire la piena efficacia dei diritti riconosciuti dal diritto comunitario.

Conclusione

73. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che alle questioni sollevate dall'Oberster Gerichtshof si debba rispondere come segue:

«1) L'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che il titolare di un marchio può impedire ad un terzo di farne uso per prodotti che sono stati messi in commercio con detto marchio al di fuori del SEE.

2) Anche se tra le disposizioni pertinenti della direttiva solo l'art. 7, n. 1, è stato specificamente trasposto nel diritto nazionale, il titolare di un marchio d'impresa può ottenere un provvedimento inibitorio che vieti ai terzi di fare uso del marchio per prodotti che sono stati messi in commercio con detto marchio al di fuori del SEE».

29 — Sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e altri (Racc. pag. I-2433).

30 — Punto 21.