Nel procedimento 3/78,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'*Arrondissementsrechtbank* (Tribunale) di Rotterdam nella causa dinanzi ad esso pendente tra

CENTRAFARM B.V., con sede in Rotterdam

e

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, con sede in New York,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 36 del suddetto Trattato,

LA CORTE,

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

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

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. L'*American Home Products Corporation* (in prosieguo: AHPC), convenuta nella causa principale, è titolare del marchio Seresta iscritto a suo nome nel registro dei marchi del Benelux sotto la voce «Préparations médicinales et pharmaceutiques, notamment des préparations tranquillisantes, sédatives et antispasmodiques». Nel Regno Unito, l'AHPC è titolare del marchio Serenid D per il medesimo tipo di prodotto. Detti marchi vengono usati per contrassegnare un prodotto farmaceutico la cui sostanza attiva è designata con la deno-

minazione di oxazepamum. L'AHPC è altresì titolare nei Paesi Bassi e nel Regno Unito di un brevetto per l'oxazepamum e/o la preparazione di questo.

Due società appartenenti al gruppo AHPC sono licenziatarie per i Paesi Bassi del marchio Seresta e, rispettivamente, per il Regno Unito del marchio Serenid D.

Le compresse di Seresta e quelle di Serenid hanno le stesse proprietà terapeutiche. Cionondimeno, la loro composizione ed il lono sapore sono leggermente diversi.

2. La *Centrafarm*, attrice nella causa principale, metteva in commercio nei Paesi Bassi compresse di oxazepamum col marchio Seresta. Sulle confezioni di tale prodotto figurava, oltre a detto marchio, la dicitura: «Centrafarm B.V., Rotterdam, tel. 010-151411». La Centrafarm si serviva pure del marchio Seresta per dette compresse nei suoi listini prezzi e cataloghi. Essa assume di aver acquistato le suddette compresse nel Regno Unito, quivi messe in commercio dall'AHPC sotto il marchio Serenid D e, dopo averle impacchettate in nuove confezioni, di averle messe sul mercato olandese.

3. L'AHPC nega di aver prodotto tutto l'oxazepamum smerciato dalla Centrafarm nei Paesi Bassi. Il giudice proponente parte cionondimeno dal presupposto che i fatti addotti dalla Centrafarm siano veri.

4. Con provvedimento 2 agosto 1977, pronunziato nell'ambito di un procedimento sommario, il presidente dell'*Arrondissementsrechtbank* di Rotterdam ha inibito alla Centrafarm di ledere i diritti dell'AHPC relativi al marchio Seresta.

5. Nella causa principale avanti il medesimo giudice, la Centrafarm ha chiesto di essere autorizzata giudizialmente a distribuire nei Paesi Bassi, sotto il marchio Seresta, l'oxazepamum proveniente dall'AHPC legalmente messo in commercio in altri paesi del mercato comune sotto forma di specialità farmaceutica.

L'AHPC ha concluso per la reiezione della domanda dell'attrice e, in via riconvenzionale, ha chiesto che si dichiari, fra l'altro, che il comportamento della Centrafarm costituisce violazione dei diritti dell'AHPC relativi al marchio Seresta.

6. Con sentenza 19 dicembre 1977, l'*Arrondissementsrechtbank* ha sospeso il procedimento e, giusta l'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto a questa Corte le questioni seguenti:

«I. Posto che:

1. una o più imprese appartenenti allo stesso gruppo hanno il diritto di usare determinati marchi per una determinata merce in diversi Stati membri della CEE, restando inteso che nello Stato membro A è depositato esclusivamente il marchio X e nello Stato membro B esclusivamente il marchio Y;
2. talune merci contrassegnate col marchio X e messe in commercio nello Stato membro A dal titolare del marchio, sono acquistate e importate da un terzo nello Stato membro B;
3. l'importatore toglie da dette merci il marchio X e vi appone il marchio Y, mettendole successivamente in commercio nello Stato membro B;
4. la normativa in materia di marchi vigente in tale Stato attribuisce al titolare del marchio il diritto di opporsi, con l'ausilio di provvedimenti giudiziari, a che merci contrassegnate col marchio Y siano messe ivi in commercio da altri,

se le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci ostino, nonostante quanto disposto dall'art. 36, a che il titolare

del marchio eserciti il diritto di cui sub 4.

II. Se, ai fini della soluzione della prima questione, abbia rilevanza il fatto che nello Stato membro B siano in vigore norme legislative o amministrative conformi alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 26 gennaio 1965 (65/65/CEE), le quali — scostandosi forse su questo punto da tale direttiva — sono fondate sul principio che l'importazione di un prodotto farmaceutico da un altro Stato membro nello Stato membro B è possibile sotto un marchio diverso da quello sotto cui detto prodotto è registrato nell'altro Stato membro».

7. Dal fascicolo risulta che le disposizioni olandesi richiamate dal guidice di rinvio nella seconda questione pregiudiziale sono quelle che figurano nella legge sulla distribuzione dei medicinali 28 luglio 1958 (*Wet op de geneesmiddelenvoorziening*, Stb. 408) e nei decreti di attuazione di detta legge, in ispecie nel decreto relativo alle specialità farmaceutiche 16 luglio 1973 (*Besluit verpakte geneesmiddelen*, Stb. 336), nella versione emendata dal decreto 8 settembre 1977 (*Besluit registratie geneesmiddelen*, Stb. 537), relativo alla registrazione delle specialità e preparati farmaceutici.

Il n. 1 dell'art. 23 di quest'ultimo decreto dispone che «un prodotto farmaceutico ... può essere importato per essere distribuito nei Paesi Bassi solo dal titolare della registrazione del suddetto prodotto». I numeri successivi contemplano una disciplina speciale per gli importatori paralleli. In forza di detta disciplina, l'importatore parallelo d'un prodotto può, a sua richiesta, esser iscritto nel registro delle specialità e preparati farmaceutici come titolare d'una registrazione per detto prodotto, ove siano soddisfatte determinate condizioni. Il prodotto così registrato a nome dell'importatore parallelo può essere messo sul mercato sotto una denominazione speciale, che può essere tanto quella originale quanto un'altra, ovvero senza denominazione speciale come «preparato farmaceutico».

8. La direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, n. 65/65, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU del 9. 2. 1965, pag. 369) di cui il giudice di rinvio fa menzione nella seconda questione pregiudiziale, dispone tra l'altro che nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio in uno Stato membro senza autorizzazione preventiva rilasciata dalla competente autorità di tale Stato membro (art. 3).

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di messa sul mercato di cui all'art. 3, il responsabile della messa in commercio presenta all'autorità competente dello Stato una domanda nella quale devono esser indicati: il nome o la ragione sociale ed il domicilio o sede sociale del responsabile della messa in commercio e, se del caso, del produttore; la denominazione della specialità (nome di fantasia o denominazione comune, accompagnato dal marchio o dal nome del produttore, o denominazione scientifica, accompagnata dal marchio o dal nome del produttore); la composizione di tutti gli ingredienti di questa; la descrizione del processo di preparazione; i metodi di controllo usati dal produttore (art. 4).

L'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà rifiutata e qualsiasi autorizzazione già rilasciata sarà sospesa o revocata qualora, a seguito della verifica delle informazioni e dei documenti elencati all'art. 4, risulti che la specialità è nociva nelle ordinarie condizioni d'uso oppure che manca l'effetto terapeutico (artt. 5 e 11).

Sui recipienti e sulle confezioni esterne delle specialità medicinali devono risultare fra l'altro, le seguenti indicazioni: la denominazione della specialità, ai sensi dell'art. 4; la composizione di questa; il numero di riferimento per l'identi-

ficazione alla produzione; il numero dell'autorizzazione alla messa in commercio; il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede sociale del responsabile della messa in commercio e, se del caso, del produttore (art. 13).

9. Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 3 gennaio 1978.

A norma dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte le parti nella causa principale, il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee.

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

II — I mezzi e gli argomenti delle parti

Sulla prima questione pregiudiziale

1. Osservazioni della Centrafarm

La Centrafarm ritiene che il titolare del marchio possa opporsi a che questo sia apposto, senza il suo consenso, ai prodotti ch'esso ha messo in commercio senza marchio. Nella fattispecie, si tratta, però, d'una merce che il titolare ha messo in commercio come prodotto di marca ed ha quindi voluto che questa sia, agli occhi della clientela, distribuita come proveniente dalla sua impresa.

La Centrafarm ammette che il fabbricante di un prodotto di marca possa avere motivi validi per servirsi in due Stati membri di marchi diversi per il medesimo prodotto. La questione che si pone in questo contesto è, a suo avviso, quella del se l'oggetto specifico del marchio uniforme europeo sia identico all'oggetto specifico del marchio cosiddetto frazionato.

In primo luogo, l'attrice osserva in proposito che, secondo la Corte, è indifferente che il frazionamento sia determinato da una libera decisione del produttore o del titolare del marchio o gli sia imposto da provvedimenti legislativi o da altre circostanze. Essa ne deduce che è irrilevante il fatto — addotto dalla AHPC — che essa si sia vista obbligata a depositare nel Regno Unito un marchio diverso dal Seresta a motivo dei diritti al marchio di terzi.

In secondo luogo, per l'attrice la sentenza di questa Corte 3 luglio 1974, nella causa 192/73, *Van Zuylen/Hag (Racc.* 1974, pag. 731), corrobora la dottrina in base alla quale il frazionamento territoriale d'un marchio produce la conseguenza che il titolare dello stesso deve ammettere, se del caso, l'uso di questo da parte di terzi, laddove egli avrebbe potuto normalmente vietarlo.

Giacchè da un canto, nella prospettiva della causa *Hag*, non è consentito, al titolare del marchio di opporsi all'uso del marchio per prodotti comparabili che non provengono da lui, la Centrafarm non vede come, d'altro canto, il titolare del marchio potrebbe opporsi all'uso del proprio marchio per prodotti identici, ma di sua produzione. Questa concezione trova, a suo avviso, sostegno e nella giurisprudenza di questa Corte e nella dottrina.

L'attrice sottolinea che dalla giurisprudenza di questa Corte risulta che lo scopo specifico del diritto al marchio è quello di garantire al consumatore l'identità d'origine del prodotto, di guisa che il titolare del marchio possa agire contro le denominazioni atte ad indurre in errore (sentenza 22 giugno 1976, nella causa 119/75, *Terrapin/Terranova; Racc.* 1976, pag. 1039) o contro l'indebita apposizione del proprio marchio (sentenza 31 ottobre 1974, nella causa 16/74, *Centrafarm/Winthrop; Racc.* 1974, pag. 1183).

La Centrafarm sostiene inoltre ch'essa non appone indebitamente il marchio Se-

resta. Essa non crea confusione tra il prodotto contrassegnato dal marchio originale dell'AHPC e i prodotti provenienti da terzi. Al contrario, essa presenta il prodotto in maniera da evitare la confusione e quindi sotto il marchio depositato nei Paesi Bassi, marchio col quale il prodotto è noto alla clientela interessata, la quale stabilisce, di conseguenza, uno stretto rapporto tra il prodotto e l'AHPC. L'intenzione dell'AHPC che si istituisca tale rapporto risulta, ad avviso della Centrafarm, dal fatto che quella ha posto in commercio il prodotto come prodotto di marca. Per contro, insorgerebbe pericolo di confusione se la Centrafarm vendesse nei Paesi Bassi, col marchio Serenid D, dell'oxazepamum proveniente dall'AHPC, giacché il Serenid D non è un marchio depositato nei Paesi Bassi e non è quindi neppure noto come tale alla clientela interessata.

Per la Centrafarm, l'AHPC non si serve di diversi marchi nell'ambito dei differenti Stati membri al fine di tutelare l'oggetto specifico del suo diritto al marchio; essa lo fa nell'intento d'ottenere che la clientela olandese, vedendo l'oxazepamum originale contrassegnato dal marchio Serenid D, pensi che questo è di origine diversa od almeno che non si tratta dell'autentico prodotto originale ad essa già noto sotto il marchio Seresta.

Per il fatto che la funzione d'indicare l'origine del marchio non esiste nell'interesse del produttore, ma serve ad offrire una garanzia alla clientela, il terzo che, in quanto rivenditore, si adopera perché la clientela non si abbandoni a supposizioni erronee riguardo alla provenienza del prodotto di marca originale non lede, ad avviso della Centrafarm, l'oggetto specifico del diritto al marchio. Ciò certamente non si verifica nel caso in cui esso si serve del marchio che il titolare dello stesso usa sul mercato di cui trattasi.

Per la Centrafarm, l'AHPC non ha provato al giudice di rinvio di essersi trovata nella necessità di adottare, nel Regno Unito, un marchio diverso da Seresta a motivo dell'incompatibilità di questo con marchi già esistenti appartenenti a terzi. La tesi dell'AHPC implica che qualsiasi importazione parallela del prodotto di marca Seresta in tale Stato è esclusa a priori per motivi inerenti al diritto al marchio. Non sembra logico che il titolare d'un marchio frazionato possa andare, per quanto riguarda la possibilità di frazionamento dei mercati, più in là del titolare d'un marchio europeo conforme al Trattato.

Quanto all'argomento addotto dall'AHPC avanti il giudice di rinvio, secondo cui a torto la Centrafarm le fa carico d'aver adottato con un intento ben preciso due marchi diversi per il Regno Unito e, rispettivamente, per i Paesi Bassi, questa si limita a sottolineare che l'AHPC presenta l'oxazepamum nella maniera seguente:

Paesi Bassi: Seresta

Regno Unito: Serenid D

Italia: Serpax

Rep. fed. di Germania: Praxiten

Francia: Seresta

Belgio: Seresta

È inesatto, per Centrafarm, sostenere che essa non incontra ostacoli nella concorrenza, perché è libera di vendere nei Paesi Bassi, sotto il marchio Serenid D, l'oxazepamum proveniente dal Regno Unito: la messa in commercio d'un nuovo marchio comporta infatti delle spese considerevoli, specialmente laddove già esiste un altro marchio per il medesimo prodotto che gode di una vasta notorietà; inoltre, l'importatore parallelo deve sostenere delle spese per l'introduzione d'un numero di marchi pari a quello che il produttore stabilisce di usare per il prodotto di cui trattasi in altri Stati membri; la concorrenza tra l'importatore parallelo e l'importatore autorizzato è quindi illusoria fin dall'inizio.

Se si deve ammettere che non è consentito di apporre il marchio nazionale del titolare sul prodotto di marca proveniente da esso, si deve altresì ammettere, in ogni caso, che dev'essere lasciata ai terzi la possibilità di distribuire tale prodotto servendosi del marchio nazionale.

Alla luce delle osservazioni che precedono, la Corte dovrà, ad avviso della Centrafarm, decidere che nella presente fattispecie, l'azione dell'AHPC non serve alla tutela dell'oggetto specifico del suo diritto al marchio, o perlomeno — e ciò in ogni caso — che sussiste qui una restrizione dissimulata degli scambi tra gli Stati membri, tanto che la prima questione pregiudiziale va risolta in senso affermativo.

2. Osservazioni dell'AHPC

L'AHPC fa tre osservazioni preliminari alla soluzione della prima questione pregiudiziale:

— In primo luogo, che la Centrafarm vende tuttora il prodotto di cui trattasi sotto il nome generico d'oxazepamum.

— In secondo luogo, di aver dimostrato al presidente del tribunale adito d'urgenza di non aver intenzionalmente adottato nel Regno Unito dei marchi diversi al fine di isolare i mercati degli Stati membri.

— Essa nega, infine, che le norme relative al rimborso da parte delle casse malattia variino a seconda che si tratti o meno d'oxazepamum importato parallelamente, come la Centrafarm ha assunto avanti il giudice di rinvio. A partire dal 1° novembre 1977, i farmacisti ottengono, per contro, dalle casse malattia un utile supplementare per l'oxazepamum importato in via parallela, che è destinato ad invogliarli a rifornirsi presso un importatore parallelo.

A soluzione della seconda questione pregiudiziale, l'AHPC sottolinea, in via preliminare, che il fabbricante di un nuovo prodotto cerca sempre di inventare per questo un unico marchio valido in tutto il mondo, onde poter profittare, al di fuori di un determinato paese, del «good will» ch'esso ha ottenuto in tale paese.

Per il fatto che la denominazione Serax, usata negli Stati Uniti per l'oxazepamum, veniva a trovarsi in altri paesi in contrasto con marchi già esistenti, l'AHPC ha adottato il marchio Serepax per la maggior parte dei paesi. Quest'ultimo marchio è ciononostante bloccato, tra l'altro, nel Regno Unito. La divisione del gruppo AHPC competente per tale paese e per l'Irlanda nonché quella competente per il continente europeo decidevano, di conseguenza, indipendentemente l'una dall'altra, di usare la denominazione Serenid per il Regno Unito e l'Irlanda e Seresta, fra l'altro, per i Paesi Bassi.

Nella sentenza 192/73, *Hag*, punto n. 14 della motivazione, la Corte afferma che l'informazione del consumatore quanto all'origine di un prodotto di marca può essere garantita con «altri mezzi», che non compromettano la libera circolazione delle merci. Alla luce di questa sentenza, sembra logico per l'AHPC chiedere, nel caso di specie, l'uso di «altri mezzi» al fine dell'indicazione dell'origine, come, ad esempio, l'indicazione «prodotto originale», come la Centrafarm fa attualmente. Ad avviso dell'AHPC, la Centrafarm non ha alcun diritto di avvalersi del «good will» del marchio Seresta da essa, AHPC, creato, giacché tale ditta non ha fatto nulla né ha sostenuto alcuna spesa a tal fine. La Centrafarm, se ritiene che un numero troppo esiguo di medici prescriva oxazepamum invece di Seresta, dovrebbe fare della pubblicità per il proprio prodotto distribuendolo sotto un marchio proprio e creando il proprio «good will» per quest'ultimo.

La legittimità, nel diritto olandese o secondo il diritto del Benelux, del cambia-

mento di marchio effettuato senza autorizzazione sul prodotto altrui non è mai stata accertata, né in giurisprudenza né in dottrina. Per l'AHPC, è cionondimeno chiaro che il modo di agire della Centrafarm è illecito rispetto a detta normativa. Tale risultato viene, a suo avviso, corroborato dall'art. 13 A della legge uniforme Benelux sui marchi e si desume dal parere di vari autori circa l'apposizione d'un marchio su prodotti non individuati dal marchio stesso. Quanto al diritto degli altri Stati della Comunità, l'AHPC osserva che risulta dagli atti prodotti alla Corte nella causa 102/77, *Hoffmann-La Roche/Centrafarm*, sentenza 23 maggio 1978, relativa alla questione del reimballaggio e della nuova apposizione del medesimo marchio, che in detti Stati l'apposizione di un altro marchio dello stesso titolare, dopo il reimballaggio, è del pari illecita.

La medesima conclusione deriva, secondo l'AHPC, dal progetto preliminare del regolamento relativo al marchio comunitario.

Ai sensi del punto 8 della motivazione della sentenza 16/74, *Winthrop*, colui che profitta del «good will» d'un marchio, senza investire dei capitali a tale scopo, appartiene alla categoria dei «concorrenti che ... [cercano di] sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo».

All'argomento della Centrafarm, secondo cui questa non munisce «indebitamente» (in olandese: «valselijk») i prodotti di cui trattasi del marchio Seresta, dato che l'oxazepamum proviene dall' AHPC, questa risponde che il termine «vals» (in francese: indu) non ha in olandese solo un significato in cui interviene la ricerca dell'abuso, ma vuol dire ad esempio pure «incompatibile con le norme o coi canoni, non come si deve, scorretto, illecito, errato». Quando la Centrafarm cerca di profittare d'un «good will» per il quale essa non ha investito capitali, il suo comportamento è «indebito», in quanto contrario alle disposizioni tanto nazionali quanto comunitarie e quindi, sotto il profilo della lealtà nella concorrenza, «non come si deve, scorretto, illecito, erroneo».

L'AHPC soggiunge che il summenzionato punto della motivazione dimostra che la tutela contro il fatto di profittare illecitamente della reputazione del marchio costituisce la «tutela di un legittimo interesse del titolare del marchio o della ditta» ai sensi del punto 6 della motivazione della sentenza nella causa 119/75, *Terrapin*.

L'AHPC si richiama poi ad un articolo del prof. W. van Gerven: «*The recent case law of the Court of Justice concerning articles 30 and 36 of the EEC Treaty*», Common market law review, febbraio 1977, pag. 5 e segg. Ad avviso di questo autore, risulta dalla giurisprudenza della Corte che interessi o valori diversi da quelli indicati nell'art. 36 del Trattato meritano del pari una certa tutela e consentono, quindi, determinate eccezioni al divieto di cui all'art. 30, a condizione che:

— questi interessi abbiano un legame di qualche genere con le materie di cui all'art. 36;

— i provvedimenti siano ragionevoli;

— non vi sia un sistema comunitario che comprenda l'interesse o il valore da tutelare;

— il provvedimento non costituisca un mezzo di discriminazione arbitrario né una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.

Se, da un lato, la nozione di «proprietà industriale e commerciale» ai sensi dell'art. 36 può interpretarsi in maniera estensiva alle condizioni di cui sopra, non si può, d'altro lato, interpretare la tutela dell'oggetto specifico del diritto al marchio in modo che esso comprenda unicamente la tutela della funzione d'indicazione d'origine ed escluda quindi la tutela contro la concorrenza sleale che consiste nel profittare in modo ingiustifi-

cato della reputazione, del «good will» del marchio. Pure l'AHPC ritiene che la tutela del diritto al marchio, ch'essa ha invocato nella fattispecie, riguardi l'oggetto specifico di tale diritto.

Per l'AHPC, pur se si dovesse nella fattispecie ritenere che la sua azione non riguardi l'oggetto specifico del suo diritto al marchio, si dovrebbe, cionondimeno accogliere la sua domanda, dato che sono soddisfatte le quattro condizioni poste dal prof. Van Gerven:

— la concorrenza sleale è in relazione con la proprietà industriale e commerciale;

— l'azione dell'AHPC soddisfa il criterio di proporzionalità, in quanto la Centrafarm ha la possibilità di indicare l'origine con altri mezzi;

— non esiste una disciplina comunitaria in materia di concorrenza sleale;

— l'azione dell'AHPC non è arbitrariamente discriminatoria ed essa non costituisce nemmeno un ostacolo dissimulato per gli scambi tra Stati membri, per il fatto che essa è diretta contro l'uso abusivo della reputazione d'un marchio, nel senso inteso dalla Corte quando questa ha definito l'oggetto specifico del diritto al marchio nel punto 8 della motivazione della sentenza 16/74, *Winthrop*, già menzionata, e contro il pregiudizio recato all'onestà nella concorrenza che il Trattato mira a tutelare, come risulta dal preambolo di questo.

Qualora l'azione dell'AHPC costituisca una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30, questa misura riguarda in ogni caso, per la sua stessa natura, indistintamente i prodotti nazionali ed i prodotti importati. L'azione può cionondimeno ricadere sotto l'art. 30, secondo la sentenza di questa Corte, 16 novembre 1977, nella causa 13/77, *G. B. INNO/ ATAB (Racc.* 1977, pag. 2115), se lo smercio dei prodotti importati venga reso «impossibile, o più difficile di quello dei prodotti nazionali». Non è però così, ad avviso dell'AHPC, per il fatto che la normativa in materia di prodotti farmaceutici non vieta l'importazione sotto il marchio Seresta a che il divieto da essa, AHPC, imposto va applicato indiscriminatamente a tutti i suoi concorrenti.

3. Osservazioni della Repubblica federale di Germania

Il Governo della Repubblica federale di Germania sottolinea che la legislazione in materia di marchi vigente nel Benelux ed in Germania conferisce al titolare del marchio il diritto esclusivo d'apporlo alla merce e di mettere in vendita il prodotto così caratterizzato e quindi pure il diritto di opporsi a che altri facciano uso di detto marchio per prodotti analoghi o della medesima natura. Qualora, per prodotti del genere, il titolare dovesse accettare che altri possano del pari fare uso del suo marchio nello Stato membro considerato, la funzione principale del diritto al marchio — che è quella di garantire, sotto forma mnemonica, l'identità del prodotto originale mediante l'apposizione di un marchio — sarebbe ridotta a zero. Considerato dal punto di vista del titolare del marchio, questo non sarebbe più adeguato a servire da sostegno alla reputazione d'un prodotto. Per quanto riguarda il consumatore, esso non costituirebbe più un riferimento su cui possa fare affidamento e che gli consenta d'orientare la propria decisione. Sarebbe dar via libera all'abuso del marchio ed allo sfruttamento sleale da parte di altre imprese della buona reputazione di cui gode il prodotto originale contrassegnato da detto marchio.

Il titolare del marchio possiede pure questo diritto di vietare l'uso del marchio, quando un terzo appone il proprio marchio ad un prodotto proveniente dal titolare che è identico per l'origine, per le caratteristiche e per la composizione ad un prodotto che il titolare ha messo in commercio senza marchio. Il diritto al

marchio non si limita infatti a fornire l'indicazione dell'origine industriale o d'una certa qualità della merce ed a vietare l'uso fraudolento del marchio. Al contrario, il ruolo del marchio consiste, essenzialmente, nel fatto che la merce, la sua presentazione e la sua denominazione con l'ausilio del marchio compongono insieme una identità atta a fissarsi nella memoria ed un profilo al quale la clientela collega la propria fiducia, profilo che serve da sostegno alla reputazione del prodotto originale contrassegnato dal marchio. Il fatto che solo il titolare del marchio decide se la merce, la sua presentazione e la sua denominazione con l'ausilio del marchio serviranno a comporre insieme un'identità, costituisce la ragion d'essere di questa fiducia e di questa reputazione.

Per il Governo federale, la violazione del diritto al marchio nazionale è ancora più grave quando il marchio viene apposto ad un prodotto che, rispetto al prodotto al quale il titolare appone il suo marchio, è di composizione diversa o dotato di determinate caratteristiche diverse che hanno rilevanza rispetto al consumatore ed alla scelta ch'esso opera. A suo avviso, questa violazione è ancora più grave nel caso in cui la merce venga presentata altresì in modo diverso da quello in cui il titolare del marchio presenta abitualmente i prodotti originali ai quali appone il proprio marchio.

Il diritto al marchio nazionale conferisce del pari questo diritto di veto al titolare d'un marchio, nel caso in cui la merce è già stata messa in commercio dal detentore del marchio sotto un altro marchio e un'altra impresa appone alla merce un marchio usato in un altro Stato e la mette in commercio. Il Governo tedesco ritiene che ciò rechi del pari pregiudizio al diritto esclusivo di decisione del titolare del marchio, cui spetta non solo di decidere se un determinato prodotto, così come si presenta, vada in pratica messo in commercio come prodotto di marca, ma anche sotto quale marchio esso vada distribuito.

Il Governo federale ritiene che il diritto di veto spettante al titolare del marchio nei casi di cui sopra sia legittimo alla luce dell'art. 36, prima frase, del Trattato, per il fatto che esso rientra nella definizione dell'oggetto specifico del marchio che la Corte ha dato nella sentenza 16/74, *Winthrop*. Esso ritiene che questa legittimità sia dovuta al fatto che il diritto di veto è necessario per impedire che i concorrenti abusino della reputazione dei prodotti originali fabbricati dal titolare del marchio. Qualora questa facoltà non fosse ammessa, il diritto al marchio sarebbe violato nella sua stessa sostanza e sarebbe in pratica svuotato d'interesse tanto per il titolare, quanto per il consumatore.

Il Governo federale fa ancora presente che il suddetto diritto di veto non può essere rimesso in discussione a causa dell'art. 36, 2ª frase, del Trattato. L'uso di marchi diversi nei vari Stati della Comunità non costituisce, in generale, un indizio che consenta di evidenziare un abuso, dato che possono esistere delle ragioni del tutto valide per operare in tal senso, ad esempio, nel caso in cui i diversi marchi apposti a dette merci corrispondono a prodotti diversi. Il Governo federale non intende, cionondimeno, prendere posizione sulla questione del se, in concreto, si tratti proprio di prodotti diversi nel caso in cui i prodotti si differenzino fra loro solo nel gusto.

Esso soggiunge che si potrebbe parlare di uso abusivo del diritto al marchio se il titolare mirasse a porre in atto un esercizio abusivo del proprio diritto al marchio valendosi delle facoltà che il diritto stesso gli attribuisce, intenzione che si può desumere anche da circostanze obiettive.

Esso conclude nel senso che si risolva negativamente la prima questione pregiudiziale nonostante l'art. 36, 2ª frase, del Trattato.

4. Osservazioni del Regno Unito

Il Governo del Regno Unito osserva che il diritto comunitario non consente il comportamento della Centrafarm: nel caso in cui un terzo munisce senza autorizzazione il prodotto d'un nuovo imballaggio e vi appone il marchio del titolare, si crea un nuovo prodotto; in questo caso, il prodotto finale è diverso da quello cui il titolare del marchio ha inizialmente apposto il proprio marchio; gli acquirenti non possono nemmeno far affidamento sul marchio in quanto indicazione del fatto che il prodotto proviene dal titolare del marchio e ch'esso è stato da lui messo in circolazione; l'oggetto specifico del diritto al marchio viene quindi soppresso.

Benché l'effetto terapeutico dei due tipi di compresse sia comparabile, i consumatori sono abusivamente invogliati ad acquistare dei cachets aventi gusto diverso da quello ch'essi avevano il diritto di aspettarsi.

Il Governo britannico prosegue osservando che giacché esistono delle differenze nella composizione e nelle proprietà dei due tipi di compresse, sussiste un interesse legittimo da parte dell'AHPC che giustifica il fatto che essa invochi la legislazione dei Paesi Bassi a tutela dei propri diritti al marchio nel senso dell'ultima frase del sesto punto della motivazione della sentenza della Corte nella causa 119/75, *Terrapin*. Stando così le cose, l'esercizio dei diritti che l'AHPC trae da detta normativa, per quanto riguarda il marchio Seresta, è legittimo a norma della prima frase dell'art. 36 del Trattato.

Tuttavia, se il titolare del marchio dovesse esercitare i propri diritti in maniera da costituire una restrizione dissimulata degli scambi tra gli Stati membri, ciò consentirebbe al giudice nazionale di ordinargli di astenersi da un comportamento del genere, ma non potrebbe autorizzare chiunque ad apporre il marchio ad un qualsivoglia prodotto.

Il Governo del Regno Unito non può ammettere l'argomento della Centrafarm, secondo cui il suo uso del marchio Seresta è conforme alla funzione dei marchi commerciali, e cioè indicare l'origine del prodotto: l'oggetto del marchio è infatti, a suo avviso, per la prima messa in circolazione del prodotto che lo porta, quello d'indicare un nesso diretto col titolare del marchio, non già un nesso indiretto.

Il fatto che la Centrafarm appone sull'imballaggio, oltre al marchio Seresta, il proprio nome ed indirizzo, non può giustificare il suo comportamento.

Onde corroborare il suo punto di vista, il Regno Unito si richiama inoltre al progetto preliminare di regolamento relativo al marchio comunitario.

Infine, il Regno Unito rammenta che i prodotti oggetto della domanda pregiudiziale sono delle specialità farmaceutiche ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio n. 65/65. Lo scopo principale della direttiva, che è quello di salvaguardare la salute pubblica, viene ostacolato quando i prodotti sono muniti di nuovi imballaggi, di nuove etichette o di nuove denominazioni senza l'autorizzazione del titolare del marchio, con conseguenze indirette che ledono la reputazione del titolare del marchio.

Il Regno Unito ritiene che le considerazioni di salute pubblica non siano irrilevanti nell'esercizio dei diritti di proprietà industriale e che, per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, vadano applicati criteri rigorosi quanto all'ammissibilità di modifiche effettuate da terzi senza l'autorizzazione del produttore.

Al titolare del marchio non informato e non in possesso dei particolari sul processo di cambiamento di imballaggio, riesce difficile accertarsi che non vi sarà, a causa di questo nuovo imballaggio, grave pericolo di alterazione della natura o della qualità dei prodotti distribuiti col suo marchio. Dato lo stato embrionale in cui si trova l'armonizzazione

nel settore delle specialità farmaceutiche, il fatto che, a termini della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale emanata per l'attuazione di questa, il cambiamento dell'imballaggio dei prodotti farmaceutici sia obbligatoriamente subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente, non offre automaticamente, in pratica, al titolare del marchio la garanzia indispensabile di salvaguardia della sua reputazione. Il fatto di attendere la prova del realizzarsi effettivo dei rischi, prima d'esercitare il diritto al marchio non è, ad avviso del Regno Unito, realistico.

Pertanto, il Regno Unito propone che la Corte non si pronunci in un senso che implichi la possibilità che un marchio sia apposto a dei prodotti da una persona diversa dal suo titolare senza il consenso di questo.

5. Osservazioni della Commissione

La Commissione, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte sulla relazione tra i diritti derivanti dalla proprietà industriale e le disposizioni del Trattato, sottolinea che nella sentenza 119/75, *Terrapin*, la Corte ha fra l'altro affermato che la funzione essenziale del marchio consiste nel «garantire al consumatore la provenienza del prodotto». Il progetto preliminare di convenzione relativa al marchio comunitario considera del pari questa funzione come essenziale.

Ad avviso della Commissione, dalla giurisprudenza della Corte si desume inoltre che questa funzione d'indicazione della provenienza va considerata molto meno come un rapporto stabilito dal consumatore tra un determinato prodotto ed il produttore che come l'identificazione d'un determinato prodotto, al fine di distinguere questo dai prodotti di un altro fabbricante o commerciante od anche dello stesso.

La Commissione constata in questo contesto che esclusivamente il titolare del marchio ha il diritto di identificare i prodotti in tal modo: è il solo ad essere in grado ed in diritto di dare ad un prodotto una identità che lo distingua da altri, apponendovi un marchio. Stando ai termini usati dalla Corte nella causa 16/74, *Winthrop*, «in materia di marchi, oggetto specifico della proprietà commerciale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato». La Commissione sottolinea che la medesima concezione della funzione del marchio si ritrova nel progetto preliminare di regolamento relativo al marchio comunitario.

Pretendere che la Centrafarm non rechi pregiudizio all'indicazione di provenienza del marchio, dato che il marchio Seresta indica per l'appunto la provenienza dei prodotti AHPC, non corrisponde quindi alla concezione sopra patrocinata. Il marchio, infatti, individua il prodotto rispetto a tutti gli altri e questa individuazione può essere effettuata solo dall'AHPC o da una persona da essa autorizzata, ad esempio dal titolare di una licenza.

La Commissione conclude quindi nel senso che il comportamento dell'AHPC rientra in linea di principio nella prima frase dell'art. 36 del Trattato.

La Commissione si pronuncia poi sulla seconda frase dell'art. 36. Essa si richiama in proposito al punto 7 della motivazione della sentenza 119/75, *Terrapin*, secondo cui la tutela dei diritti attribuiti dagli ordinamenti degli Stati membri viene negata «ad ogni abuso di tali diritti, atto a conservare o creare artificiali suddivisioni nell'ambito del mercato comune». Esiste in linea di principio il diritto di far registrare un marchio diverso in ciascuno Stato membro. Può darsi, infatti, che il produttore del paese importatore non possa usare il medesimo marchio del paese esportatore in quanto vi è già un marchio concorrente, appartenente ad un titolare indipendente o, ad esempio, per ragioni lingui-

stiche. La Commissione ritiene che l'esercizio del summenzionato diritto diviene, cionondimeno, abusivo, quando il suo titolare se ne serve allo scopo di isolare l'uno dall'altro i mercati nazionali. Essa sottolinea in proposito di non disporre, nella presente causa, di dati che possano già indurla a concludere in questo senso e che spetta al giudice di rinvio accertare in concreto se si tratti d'un esercizio abusivo.

Essa sottolinea infine che se, in caso di differenziazione abusiva dei marchi, la tutela viene rifiutata all'esercizio del diritto al marchio in forza della seconda frase dell'art. 36, l'importatore possiede il diritto di «farsi giustizia da sé», nel senso ch'esso può «correggere» il comportamento non conforme al diritto comunitario apponendo al prodotto, invece del marchio scorretto, il marchio abitualmente usato nello Stato membro d'importazione, senza che il titolare possa opporvisi. È opportuno tuttavia ammettere una possibilità del genere solo con la massima cautela. Se si esita davanti a questa conseguenza, si deve ricercare un'altra soluzione ai problemi posti dall'isolamento dei mercati mediante differenziazione abusiva dei marchi. Si potrebbe, fra l'altro, progettare che sia emanata a livello comunitario una disposizione che escluda in generale la possibilità di registrare un prodotto sotto marchi diversi a seconda degli Stati membri. Tuttavia, una soluzione del genere non eviterebbe certamente che in taluni casi ci si faccia giustizia da sé. Si resta quindi davanti al seguente dilemma: o tener fermi provvisoriamente i diritti derivanti dal diritto al marchio benché ottenuti mediante un esercizio abusivo, o attribuire all'importatore, sia pure in via provvisoria, il diritto di farsi giustizia da sé. La Commissione non esprime preferenze per l'una o per l'altra soluzione.

Essa conclude che la prima questione sollevata dal giudice nazionale va risolta nel senso che, nelle circostanze indicate, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci non ostano in linea di principio al divieto in forza del diritto al marchio.

Essa ritiene che si debba cionondimeno formulare una riserva, e cioè che il titolare del marchio, che usa per un medesimo prodotto diversi marchi in differenti Stati membri, non deve avere adottato e/o usato tali marchi allo scopo d'influire sulla libera circolazione nel mercato comune dei prodotti muniti di detti marchi. In un caso del genere, l'esercizio del diritto di fare pronunciare un divieto, in forza del diritto al marchio, può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria od una restrizione dissimulata degli scambi tra gli Stati membri.

Sulla seconda questione pregiudiziale

1. Osservazioni della Centrafarm

La Centrafarm ritiene che la seconda questione pregiudiziale vada intesa come segue:

«Ove si debba rifiutare in linea di principio all'importatore parallelo d'un determinato prodotto di marca il diritto di adattare il marchio usato nello Stato membro d'esportazione a quello usato nello Stato membro di importazione, se si debba fare un'eccezione per i prodotti farmaceutici di marca, e ciò nell'intento di tutelare la salute delle persone ai sensi dell'art. 36 del Trattato».

Prima di risolvere la seconda questione pregiudiziale, la Centrafarm fa due precisazioni:

Essa osserva, in primo luogo, che in base al regime di rimborso dei prodotti venduti alle affiliate applicato dalle casse malattia nei Paesi Bassi, la specialità farmaceutica costituisce, col marchio col quale il prodotto è dichiarato alle autorità nazionali dal fabbricante o dall'importatore autorizzato, tanto la causa quanto la base dell'indennità. Le specialità farmaceutiche che non figurano nelle liste di tali autorità col loro marchio, non danno luogo al rimborso

automatico secondo le norme valide per i prodotti che figurano in dette liste; a volte, il rimborso viene negato e, in questo caso, si applicano le norme relative al rimborso dei preparati con denominazione generica; tali norme differiscono dalle prime e, in generale, il tasso di rimborso è inferiore a quello della specialità farmaceutica corrispondente. Occorre quindi, onde ottenere una distribuzione ottimale dei medicinali, che l'importatore parallelo sia messo in grado di vendere una data specialità farmaceutica col marchio noto alle autorità che intervengono nella distribuzione o nel rimborso dei medicinali, e ciò su un piano di parità col fabbricante o coll'importatore autorizzato.

Essa fa osservare, in secondo luogo, che il sistema preconizzato nella fattispecie dall'AHPC, quale sarà reso possibile in linea di principio dalle autorità olandesi nell'ambito della futura normativa, creerebbe i presupposti d'una situazione in cui una determinata specialità farmaceutica proveniente da un determinato produttore circolerebbe, non già sotto un solo e medesimo marchio, ma sotto tanti marchi quanti sono gli Stati nei quali il produttore intende smerciare la specialità.

A soluzione della seconda questione pregiudiziale, la Centrafarm fa presente che nella sentenza 20 maggio 1976 nella causa 104/75, *Adriaan de Peijper* (Racc. 1976, pag. 613), la Corte ha affermato che le disposizioni della direttiva n. 65/65 non vanno sempre intese alla lettera. I motivi si devono ricercare, a suo avviso, nel fatto che gli autori della direttiva non hanno previsto il caso in cui una specialità farmaceutica viene distribuita in uno Stato membro diversamente che attraverso il produttore o il suo importatore autorizzato. Occorre di conseguenza, nella fattispecie, riferirsi piuttosto allo spirito della direttiva.

La Centrafarm prosegue rilevando che risulta dalla direttiva, in ispecie dagli artt. 3-5 e 8-12, che i suoi autori presuppongono che una specialità farmaceutica sarà distribuita solo sotto un unico marchio di fabbrica o commerciale. La tutela ottimale ed efficace della salute pubblica — che costituisce lo scopo principale della direttiva — implica infatti che l'identificazione d'una determinata specialità non sia resa ancora più difficile dalla circostanza che detta specialità circola sotto marchi diversi. Per questi motivi, la normativa contemplata dal *«Besluit Registratie Geneesmiddelen»* è, per la Centrafarm, incompatibile tanto con la lettera quanto con lo spirito della già menzionata direttiva nonché con la direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, n. 75/319, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, relative alle specialità medicinali (GU n. L 147, del 9. 6. 1975, pag. 13). In ogni caso, il sistema del Trattato implica, a suo avviso, che l'importatore parallelo deve essere libero di adattare il marchio straniero al marchio olandese, nonché di far registrare e, pertanto, distribuire la specialità sotto quest'ultimo marchio.

Per la Centrafarm, la tutela della salute pubblica impone una disciplina in forza della quale l'importatore parallelo sia libero di vendere una specialità farmaceutica utilizzando il marchio sotto il quale detta specialità è registrata nei suddetti Stati membri dal produttore o dall'importatore autorizzato.

Ciò premesso, l'opzione, offerta all'importatore parallelo dal *«Besluit Registratie Geneesmiddelen»*, di registrare o di vendere una specialità farmaceutica straniera sotto la denominazione generica non costituisce neanch'essa una soluzione alternativa. Anche a voler prescindere dalla discriminazione che consiste nei diversi criteri applicati dalle normative in materia di rimborso, una opzione del genere è, ad avviso della Centrafarm, incompatibile con la logica economica.

La Centrafarm conclude nel senso che, ai fini della soluzione della seconda que-

stione pregiudiziale, è opportuno tener conto del fatto che qualsiasi normativa nazionale diretta ad impedire all'importatore parallelo d'una determinata specialità d'adeguare il nome di fantasia od il marchio di detta specialità al nome di fantasia od al marchio di tale specialità nello Stato membro d'importazione, o che ha tale effetto, costituisce una misura d'effetto equivalente non giustificata dalla tutela della salute e della vita delle persone.

2. Osservazioni dell'AHPC

L'AHPC sottolinea in primo luogo che la normativa olandese in materia di prodotti farmaceutici è del tutto irrilevante nel conflitto tra le parti.

Essa sottolinea, in secondo luogo, che si deve prescindere dal termine «altro», che figura nella seconda questione pregiudiziale, giacché trattasi in effetti della possibilità d'importare il prodotto nello Stato membro B con un marchio diverso da quello col quale esso era stato registrato in tale Stato membro B, non già nell'«altro» Stato membro.

Essa osserva infine che ciò che è rilevante nella presente causa è:

— l'art. 23, n. 3, lett. f) e g) del *«Besluit Registratie Geneesmiddelen»;*

— il fatto che risulta dalla motivazione che questo atto è stato emanato, per quanto riguarda le importazioni parallele, in base alla sentenza nella causa 104/75, *de Peijper;*

— il fatto che il nuovo decreto sulla registrazione dei prodotti farmaceutici ha ricevuto l'approvazione della Commissione;

— il fatto che la Commissione per il momento sta elaborando una proposta di modifica della direttiva n. 65/65;

— la circostanza che a seguito del divieto imposto alla Centrafarm, con un provvedimento urgente, questa distribuisce l'oxazepamum senza indicare il nome Seresta.

3. Osservazioni della Repubblica federale di Germania

Il Governo federale ritiene che l'autorizzazione rilasciata per un medicinale dalle competenti autorità di uno Stato membro non incida, in linea di principio, sulla conformità, rispetto al diritto dei marchi, della messa in circolazione d'un prodotto autorizzato alla vendita né sulla questione del se vi sia abuso ai sensi dell'art. 36, 2ª frase, del Trattato. Risulta infatti, a suo avviso, dall'art. 9 della direttiva del Consiglio n. 65/65 che l'autorizzazione di messa in commercio d'una specialità farmaceutica non esercita alcuna influenza sui diritti e doveri derivanti dal diritto civile degli Stati membri. La normativa in materia di specialità farmaceutiche deve d'altronde garantire condizioni soddisfacenti di fabbricazione e di composizione dei medicinali sotto il profilo del diritto sanitario. Essa non tiene conto delle differenze di composizione che non si prestano a critiche dal punto di vista di tale diritto.

4. Osservazioni del Regno Unito

Secondo il Governo del Regno Unito, il fatto che norme nazionali fondate sulla direttiva del Consiglio n. 65/65 non vietino espressamente lo smercio di prodotti sotto denominazioni modificate non significa che lo smercio di tali prodotti non possa essere impedito per motivi di tutela della proprietà commerciale o di tutela della salute delle persone.

5. Osservazioni della Commissione

Secondo la Commissione, non risulta dal testo dell'art. 23 del *«Besluit Registratie Geneesmiddelen»,* né dalla motivazione che l'accompagna, che il legislatore olandese abbia voluto limitare, con questa disposizione, i diritti conferiti dalla legislazione relativa ai marchi. Quindi, detta disposizione non può influire sulla soluzione della prima questione pregiudiziale. La soluzione della seconda questione pregiudiziale do-

vrebbe perciò precisare che, onde valutare la situazione alla base della prima questione, si deve unicamente tener conto delle disposizioni che rientrano nel diritto al marchio.

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 13 giugno 1978, l'attrice nella causa principale con l'avv. A. F. de Savorin Lohman; la convenuta nella causa principale, con l'avv. T. Schaper; il Governo federale di Germania, rappresentato dal sig. Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale tedesco dell'Economia, e dal sig. E. Bülow, Ministerialdirigent presso il ministero federale tedesco della Giustizia; e la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. R. Wägenbauer, in qualità di agente, assistito dal sig. Auke Haagsma, membro dell'ufficio legale della Commissione, hanno svolto le loro osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza dell'11 luglio 1978.

In diritto

1 Con sentenza 19 dicembre 1977, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 1978, l'*Arrondissementsrechtbank* di Rotterdam ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione dell'art. 36 dello stesso Trattato;

2 tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra due imprese che operano nel settore dei prodotti farmaceutici: la prima — la società American Home Products Corporation (in prosieguo: AHPC) — è titolare in vari Stati membri di marchi diversi per il medesimo prodotto; la seconda — la società Centrafarm B.V. — ha importato tale prodotto, messo in commercio sotto il marchio registrato nello Stato d'origine, ha tolto tale marchio ed apposto, sul prodotto il marchio registrato per lo stesso prodotto nello Stato d'importazione, ed ha distribuito il prodotto così caratterizzato in detto Stato, senza il consenso del titolare;

3 risulta dalle questioni sollevate dall'*Arrondissementsrechtbank* che la normativa in materia di marchi vigente nello Stato d'importazione attribuisce al titolare il diritto di opporsi a che merci contrassegnate col marchio da lui detenuto in tale stato siano messe in vendita da altri;

4 con ordinanza 2 agosto 1977, il presidente dello stesso Tribunale, statuendo in un procedimento d'urgenza promosso dall'AHPC, ha inibito in effetti alla Centrafarm di ledere i diritti dall'AHPC relativi al marchio di cui è causa;

5 le questioni sollevate fanno riferimento, stando alla loro formulazione, ad un'unica e medesima merce, malgrado talune leggere differenze che potrebbero sussistere tra il prodotto quale viene smerciato sotto l'uno e, rispettivamente, sotto l'altro marchio, di guisa che la Corte non è chiamata a pronunciarsi sull'ipotesi in cui i due marchi siano stati utilizzati per due prodotti aventi ciascuno proprie caratteristiche.

Sulla prima questione

6 Con la prima questione si chiede se, nelle circostanze indicate, le norme del Trattato, in particolare l'art. 36, ostino a che il titolare del marchio faccia uso della facoltà conferitagli dal diritto nazionale.

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

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

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

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

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

12 per stabilire, nelle situazioni eccezionali, la esatta portata di detto diritto esclusivo attribuito al titolare del marchio, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità d'origine del prodotto che reca il marchio;

13 è inerente a questa garanzia di provenienza che esclusivamente il titolare possa identificare il prodotto mediante l'apposizione del marchio;

14 la garanzia di provenienza sarebbe in effetti compromessa se fosse possibile ad un terzo apporre il marchio sul prodotto, anche se originale;

15 è quindi in armonia con la funzione essenziale del marchio che le legislazioni nazionali, anche nel caso in cui il produttore o il commerciante sia titolare di due marchi diversi per il medesimo prodotto, vietano che il terzo non autorizzato si arroghi la facoltà di apporre l'uno o l'altro marchio ad una partita qualsiasi dei prodotti o di cambiare i marchi apposti dal titolare sulle diverse partite di prodotti;

16 la garanzia di provenienza impone che il diritto esclusivo del titolare venga salvaguardato nello stesso modo, nel caso in cui le diverse partite di prodotti, contrassegnate da marchi diversi, provengono da due Stati membri diversi;

17 il diritto spettante al titolare del marchio di opporsi a qualsiasi sua apposizione non autorizzata al suo prodotto rientra perciò nell'oggetto specifico del diritto al marchio;

18 è quindi legittimo a termini dell'art. 36, prima frase, riconoscere al titolare di un marchio tutelato in uno Stato membro il diritto di opporsi a che una merce sia messa sul mercato da un terzo in tale Stato membro col marchio di cui trattasi, anche se la merce è stata già lecitamente smerciata in un altro Stato membro con un marchio diverso ivi spettante allo stesso titolare.

19 Va ancora accertato, tuttavia, se l'esercizio di un diritto del genere possa costituire una «restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri» ai sensi dell'art. 36, 2ª frase;

20 è opportuno osservare, in proposito, che può esser legittimo per il fabbricante d'un prodotto utilizzare, in diversi Stati membri, marchi diversi per lo stesso prodotto;

21 può darsi ciononostante che una prassi del genere sia seguita dal titolare dei marchi nell'ambito d'un sistema di distribuzione diretto ad isolare artificialmente i mercati;

22 in una ipotesi del genere, l'opposizione del titolare all'uso non autorizzato del marchio da parte di un terzo costituirebbe una restrizione dissimulata degli scambi intracomunitari ai sensi della disposizione di cui sopra;

23 spetta al giudice di merito decidere, di volta in volta, se sia provato che la prassi, consistente nell'utilizzare marchi diversi per lo stesso prodotto, venga seguita dal titolare di detti marchi nell'intento di isolare i mercati.

Sulla seconda questione

24 Con la seconda questione si chiede se, ai fini della soluzione della prima, abbia rilevanza il fatto che, nello Stato membro in cui il prodotto è importato, sia in vigore una normativa in materia di prodotti farmaceutici che ammette l'importazione di un prodotto farmaceutico da un altro Stato membro con un marchio diverso da quello col quale esso è registrato in questo Stato.

25 Una normativa del genere, che persegue gli obiettivi propri della tutela della salute pubblica, contempla le denominazioni con cui le specialità farmaceutiche possono esser messe in commercio;

26 si deve perciò presumere che essa non abbia l'effetto di modificare le norme in materia di marchi;

27 ne consegue che l'importatore di un prodotto farmaceutico non può trovare, nella facoltà conferitagli da una normativa del genere, alcuna giustificazione per sottrarsi agli obblighi impostigli dal rispetto dei marchi di cui il fabbricante del prodotto è titolare;

28 la seconda questione va quindi risolta nel senso che l'esistenza d'una disciplina in materia di specialità farmaceutiche relativa alle denominazioni con cui queste vengono smerciate è irrilevante ai fini della soluzione della prima questione.

Sulle spese

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

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

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam, con sentenza 19 dicembre 1977, dichiara:

1° a) A norma dell'art. 36, prima frase, del Trattato CEE, il titolare di un marchio tutelato in uno Stato membro può opporsi a che una merce sia messa sul mercato con detto marchio da un terzo, anche se la merce stessa è stata lecitamente smerciata in precedenza in un altro Stato membro con un altro marchio ivi spettante allo stesso titolare;

b) detta opposizione può tuttavia costituire restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 36, seconda frase, del Trattato, qualora sia provato che la prassi di usare marchi diversi per lo stesso prodotto è seguita dal titolare allo scopo di isolare artificialmente i mercati.

2° Le norme relative alle denominazioni con le quali le specialità farmaceutiche sono messe sul mercato sono irrilevanti ai fini della soluzione di cui sopra.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 ottobre 1978.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI DELL'11 LUGLIO 1978

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. Nella causa 102/77, Hoffmann La Roche/Centrafarm, decisa con sentenza del 23 maggio scorso, la Corte ha dovuto occuparsi di una ipotesi in cui l'importatore olandese di una specialità farmaceutica, fabbricata e venduta in più Stati membri, procedeva a ricondizionare il prodotto importato dalla Gran Bretagna sostituendo l'imballaggio d'origine, ma apponeva poi sul nuovo imballaggio lo stesso marchio, che il fabbricante aveva registrato nei diversi Stati membri.

Questa volta siamo invece in presenza di un caso in cui l'importatore (che è ancora una volta la ditta Centrafarm, di Rotterdam) ha apposto un marchio diverso — sebbene appartenente al medesimo fabbricante — su di un medicinale il quale viene prodotto in diversi Stati membri da imprese dello stesso gruppo e messo in commercio in ciascuno di questi Stati sotto nomi diversi, tutti protetti da marchi di cui è titolare la società capogruppo.

Il farmaco in questione è un tranquillante, la cui denominazione generale è «oxazepamum». Esso è fabbricato e messo in vendita in Gran Bretagna dalla ditta John Wyeth & Brothers Ltd., sotto il marchio Serenid, su licenza del titolare di tale marchio nel Regno Unito, cioè dell'American Home Products Corporation di New York (AHPC): società «madre» nel cui gruppo rientra la ditta John Wyeth. Un'altra società dello stesso gruppo, la Wyeth Laboratoria B.V. di Amsterdam, mette in vendita nel Benelux, sempre su licenza di AHPC,