

SENTENZA DELLA CORTE

12 ottobre 1999 *

Nel procedimento C-379/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Søg- og Handelsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Pharmacia & Upjohn SA, già Upjohn SA,

e

Paranova A/S,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) nonché dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),

* Lingua processuale: il danese.

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), G. Hirsch, P. Jann e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Pharmacia & Upjohn SA, dagli avv.ti K. Dyekjær-Hansen e Eckhardt-Hansen, del foro di Copenaghen;
- per la Paranova A/S, dall'avv. E.B. Pfeiffer, del foro di Copenaghen;
- per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità d'agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora D. Cooper, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor D. Alexander, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H.C. Støvlbæk, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Pharmacia & Upjohn SA, rappresentata dall'avv. K. Dyekjær-Hansen, della Paranova A/S, rappresentata dall'avv. E.B. Pfeiffer, del governo olandese, rappresentato dal sig. J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor D. Alexander, e della Commissione, rappresentata dal signor H.C. Støvlbæk, all'udienza del 16 settembre 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 novembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 31 ottobre 1997, pervenuta in cancelleria il 6 novembre successivo, il Søg og Handelsret ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) nonché dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Pharmacia & Upjohn SA, già Upjohn SA (in prosieguo: la «Upjohn»), società danese appartenente al gruppo internazionale di società Upjohn (in prosieguo: il «gruppo Upjohn»), e la Paranova A/S (in prosieguo: la «Paranova»), riguardo alla commercializzazione di medicinali prodotti dal gruppo Upjohn e importati parallelamente dalla Paranova in Danimarca.

Ambito normativo

- 3 Ai sensi dell'art. 30 del Trattato, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. L'art. 36 del Trattato precisa tuttavia che divieti o restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzati purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio intracomunitario.
- 4 L'art. 7 della direttiva, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», prevede:

«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».

La causa principale

- 5 All'epoca dei fatti concernenti la causa principale, il gruppo Upjohn commercializzava nella Comunità una sostanza antibiotica, vale a dire la clindamicina, in diverse forme. A tal fine, usava il marchio Dalacin in Danimarca, in Germania e in Spagna, il marchio Dalacine in Francia e il marchio Dalacin C negli altri Stati membri.

- 6 L'esistenza di marchi diversi si spiega, in particolare, con un accordo concluso nel 1968 tra il gruppo Upjohn e la società American Home Products Corporation, in applicazione del quale il gruppo Upjohn si era impegnato a limitare l'uso del marchio Dalacin alla forma «Dalacin» seguito dalla lettera «C» o da altre indicazioni come contropartita della non opposizione dell'American Home Products Corporation all'uso da parte del gruppo Upjohn del marchio Dalacin in Uruguay. In seguito a difficoltà incontrate dal gruppo Upjohn per ottenere la registrazione del marchio Dalacin C in vari paesi, l'American Home Products Corporation le aveva accordato l'autorizzazione di utilizzarvi il marchio Dalacin.

- 7 La Paranova acquistava in Francia capsule di clindamicina, confezionate in scatole da 100 e immesse sul mercato dal gruppo Upjohn col marchio Dalacine, per commercializzarle in seguito in Danimarca col marchio Dalacin. Inoltre, la Paranova acquistava in Grecia fiale iniettabili di clindamicina commercializzate dal gruppo Upjohn col marchio Dalacin C. Dopo essere stato riconfezionato dalla Paranova, tale prodotto è stato commercializzato in Danimarca col marchio Dalacin.

- 8 La Upjohn presentava al Ballerup Fogedret un'istanza di provvedimenti urgenti per vietare alla Paranova l'immissione sul mercato e la vendita di tali medicinali col marchio Dalacin. Il Fogedret respingeva tale istanza. La sua pronuncia veniva riformata in appello dall'Østre Landsret che accoglieva l'istanza.

- 9 Nel corso del giudizio principale sulla convalida di tale divieto dinanzi al Sø- og Handelsret, la Upjohn sosteneva, in particolare, che la sostituzione di un marchio con un altro effettuata dalla Paranova sui prodotti del gruppo Upjohn costituisce una violazione dei diritti di cui è titolare in base al suo marchio conformemente alla varemarkelov (legge danese sui marchi) e che il diritto comunitario non osta a siffatto divieto dato che sussistono motivi oggettivi che giustificano l'uso di marchi diversi a seconda degli Stati membri per la commercializzazione dei medicinali di cui trattasi.

- 10 La Paranova sosteneva, in via principale, che i diversi marchi usati in Grecia, in Francia e in Danimarca sono in realtà lo stesso marchio, di modo che il diritto di marchio del gruppo Upjohn è esaurito. Essa sosteneva, in subordine, che il sistema di commercializzazione del gruppo Upjohn costituisce un isolamento artificioso dei mercati in contrasto col diritto comunitario.
- 11 Di conseguenza, il Søm og Handelsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se l'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e/o gli artt. 30 e 36 del Trattato CE ostino a che il titolare di un marchio si avvalga del suo diritto in forza della normativa nazionale sui marchi per opporsi all'acquisto da parte di un terzo di medicinali in uno Stato membro, al loro riconfezionamento con una nuova confezione sulla quale il terzo apponga un marchio di fabbrica × appartenente al titolare del marchio e allo smercio del medicinale nel mercato di un altro Stato membro, qualora il detto medicinale sia stato immesso nel mercato dello Stato membro di acquisto, da parte del titolare del marchio o con il suo consenso, con il marchio Y, e qualora un medicinale identico venga smerciato, dal titolare del marchio o con il suo consenso, nel detto altro Stato membro con il marchio X.
- 2) Se la soluzione della questione n. 1 sia diversa qualora l'uso da parte del titolare del marchio di marchi diversi nello Stato in cui l'importatore ha acquistato la merce ovvero nello Stato in cui l'importatore la distribuisce sia dovuto a circostanze soggettive inerenti al titolare del marchio. In caso di soluzione affermativa, se l'importatore sia tenuto a dimostrare che l'uso di marchi diversi ha avuto lo scopo di isolare artificialmente i mercati ai sensi della sentenza della Corte di giustizia 10 ottobre 1978, causa 3/78, Centrafarm BV/American Home Products Corporation.

- 3) Se la soluzione della questione n. 1 sia diversa qualora l'uso da parte del titolare del marchio di marchi diversi, nello Stato in cui l'importatore ha acquistato la merce ovvero in quello in cui la distribuisce, sia dovuto a circostanze oggettive su cui il titolare del marchio non ha influenza, fra cui, in particolare, i requisiti imposti dalle autorità sanitarie nazionali ovvero i diritti di marchio di terzi».
- 12 Poiché tali questioni mirano, in sostanza, a far precisare la giurisprudenza della Corte relativa alla sostituzione dei marchi da parte di importatori paralleli, occorre, in limine, rammentare lo stato della giurisprudenza rilevante in tale settore.

La giurisprudenza della Corte

- 13 Secondo una giurisprudenza costante, riprodotta all'art. 7, n. 1, della direttiva, il titolare di un diritto di marchio tutelato dalle norme di uno Stato membro non può invocare tali norme per opporsi all'importazione o allo smercio di un prodotto che è stato messo in commercio in un altro Stato membro da lui stesso o con il suo consenso (v., segnatamente, sentenze 31 ottobre 1974, causa 16/74, *Winthrop*, Racc. pag. 1183, punti 7-11; 17 ottobre 1990, causa C-10/89, *HAG*, Racc. pag. I-3711, punto 12, e 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Myers Squibb e a.*, Racc. pag. I-3457, punto 31).
- 14 Nell'ambito della sua giurisprudenza relativa ai casi in cui taluni importatori paralleli acquistano prodotti immessi sul mercato in uno Stato membro dal titolare del marchio, li riconfezionano e riappongono il marchio originario sui prodotti per immetterli sul mercato nello Stato membro d'importazione, la Corte ha statuito che l'art. 36 del Trattato ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune soltanto nei limiti in cui esse sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale (v. sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, *Hoffmann-La Roche*, Racc. pag. 1139, punto 6, e *Bristol-Myers Squibb e a.*, citata, punto 42).

- 15 Per quanto riguarda il diritto di marchio, il suo oggetto specifico consiste segnatamente nel garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dai concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo (v. citate sentenze Hoffmann-La Roche, punto 7, e Bristol-Myers Squibb e a., punto 44).
- 16 Per stabilire se siffatto diritto esclusivo implichi la facoltà di opporsi alla riapposizione del marchio originario dopo il riconfezionamento del prodotto, occorre, secondo la giurisprudenza della Corte, tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità originale del prodotto contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguerlo senza alcuna possibilità di confusione da prodotti di provenienza diversa. Tale garanzia di provenienza implica per il consumatore o per l'utente finale la certezza che il prodotto marchiato che gli viene offerto non ha subito, in una precedente fase della commercializzazione, alcun intervento da parte di un terzo, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario (v. citate sentenze Hoffmann La-Roche, punto 7, e Bristol-Myers Squibb e a., punto 47).
- 17 Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha interpretato l'art. 36 del Trattato nel senso che il titolare di un diritto di marchio può avvalersene per impedire ad un importatore di smerciare un prodotto messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto in una nuova confezione sulla quale è stato riapposto il marchio (v. sentenze Hoffmann-La Roche, punto 8, e Bristol-Myers Squibb e a., punto 49). Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del suo titolare può costituire una restrizione dissimulata ai sensi dell'art. 36 del Trattato qualora sia provato, da un lato, che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificialmente i mercati nazionali nella Comunità e, dall'altro, che, in caso di riconfezionamento, la tutela di taluni interessi legittimi del titolare del marchio sarebbe garantita, vale a dire, in particolare, che il riconfezionamento non altererebbe lo stato originario del prodotto e che la presentazione del prodotto rietichettato non sarebbe tale da nuocere alla reputazione del marchio (v. sentenze Hoffmann-La Roche, punto 10; Bristol-Myers Squibb e a., punto 49, e 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. I-6227, punto 29).

- 18 Per quanto riguarda la condizione dell'isolamento artificioso dei mercati, la Corte ha precisato, al punto 57 della sentenza Bristol-Myers Squibb e a., che il requisito di un isolamento artificioso dei mercati non implica che l'importatore debba dimostrare che, mettendo in commercio in vari Stati membri lo stesso prodotto in confezioni diverse, il titolare del marchio abbia intenzionalmente cercato di isolare i mercati nazionali nella Comunità.
- 19 La Corte ha altresì precisato, al punto 52 della citata sentenza Bristol-Myers Squibb e a., che l'uso del diritto di marchio da parte del suo titolare per opporsi allo smercio, con il suo marchio, dei prodotti riconfezionati da un terzo contribuirebbe ad isolare i mercati nazionali nella Comunità, segnatamente nel caso in cui il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse e tale prodotto non possa essere, nello stato in cui il titolare del diritto lo ha messo in commercio in uno Stato membro, importato e smerciato in un altro Stato membro da un importatore parallelo. La Corte, in tale contesto, ha sottolineato, al punto 56 della medesima sentenza, che la facoltà del titolare di un diritto di marchio dev'essere limitata solo se il riconfezionamento effettuato dall'importatore sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro importatore.
- 20 Mentre le sentenze Hoffman-La Roche e Bristol-Myers Squibb e a. riguardano la fattispecie in cui l'importatore parallelo riconfeziona un prodotto etichettato e vi riappone il marchio originario, la sentenza 10 ottobre 1978, causa 3/78, Centrafarm BV/American Home Products Corporation (Racc. pag. 1823), alla quale viene fatto riferimento nella seconda questione pregiudiziale, riguarda il caso in cui l'importatore parallelo sostituisce il marchio originario usato dal titolare nello Stato membro d'esportazione con il marchio usato da quest'ultimo nello Stato membro d'importazione.
- 21 Ai punti 14, 17 e 18 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato, da un lato, che la funzione essenziale del marchio, vale a dire la garanzia di provenienza del prodotto etichettato, sarebbe compromessa se fosse possibile ad un terzo apporre il marchio sul prodotto, anche se originale, e, dall'altro, che il diritto riconosciuto al titolare del marchio di opporsi a qualsiasi apposizione non autorizzata di quest'ultimo sul suo prodotto rientra perciò nell'oggetto specifico del diritto di

marchio. Di conseguenza, era legittimo che il titolare, in forza dell'art. 36, prima frase, del Trattato, si opponesse all'intervento dell'importatore parallelo.

- 22 Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato, ai punti 22 e 23 della citata sentenza Centrafarm BV/American Home Products Corporation, che un'opposizione del titolare del marchio all'uso non autorizzato dello stesso da parte di un terzo costituirebbe una 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 loro titolare allo scopo di isolare artificialmente i mercati.

Le questioni pregiudiziali

- 23 Nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo precisa, con varie osservazioni, l'oggetto delle questioni pregiudiziali.
- 24 Esso rammenta quindi che la Corte, nella citata sentenza Centrafarm BV/American Home Products Corporation, si sarebbe espressa nel senso che il diritto comunitario osta al divieto di commercializzazione dei prodotti che hanno costituito l'oggetto di un'importazione parallela solo se il titolare ha usato marchi diversi per il medesimo prodotto al fine di isolare artificialmente i mercati. Ebbene, a suo avviso, la citata sentenza Bristol-Myers Squibb e a., sebbene riguardasse situazioni di riconfezionamento di prodotti con riapposizione del marchio originario, implica ormai che il diritto comunitario osta ad un divieto basato sul diritto nazionale di sostituzione dei marchi in circostanze come quelle descritte nella prima questione e che, per valutare la legittimità di tale divieto, non occorre sapere se l'uso di marchi diversi da parte del titolare nello Stato membro d'esportazione e nello Stato membro d'importazione è dovuto, da un lato, a circostanze soggettive o, dall'altro, a circostanze oggettive sulle quali egli non ha influenza.

25 Tenuto conto di tali precisazioni, si deve constatare che il giudice a quo chiede, in sostanza, se la condizione dell'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità, come risulta dalle citate sentenze Hoffman-La Roche e Bristol-Myers Squibb e a., implica che, per valutare se il titolare di marchi possa opporsi, in forza del diritto nazionale, a che un importatore parallelo di medicinali sostituisca il marchio usato dal titolare nello Stato membro d'esportazione con quello usato dal titolare nello Stato membro d'importazione, occorra prendere in considerazione

— o talune circostanze che spiegano l'esistenza e l'uso di marchi diversi in tali Stati membri, e in particolare il fatto che il titolare usi i suoi diversi marchi con l'intenzione di isolare i mercati,

— o talune circostanze esistenti al momento della commercializzazione nello Stato membro d'importazione che rendono necessaria la sostituzione del marchio originario con quello usato nello Stato membro d'importazione perché il medicinale di cui trattasi possa essere commercializzato in tale Stato dall'importatore parallelo.

26 Inoltre, il giudice nazionale chiede se la conformità al diritto comunitario dell'opposizione del titolare di marchi vada valutata alla luce dell'art. 7 della direttiva o degli artt. 30 e 36 del Trattato.

27 Per quanto riguarda le disposizioni di diritto comunitario applicabili, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva, vi è esaurimento del diritto conferito dal marchio solo per taluni prodotti che sono stati messi in commercio nella Comunità «con detto marchio» dal titolare o con il suo consenso.

- 28 Ne deriva, come ha osservato la Commissione, che l'art. 7 della direttiva è applicabile allorché, dopo il riconfezionamento del prodotto, il marchio originario viene riapposto. Per contro, tale articolo non si applica allorché l'importatore parallelo sostituisce il marchio originario con un marchio diverso. In quest'ultimo caso, i rispettivi diritti del titolare dei marchi e dell'importatore parallelo sono stabiliti dagli artt. 30 e 36 del Trattato.
- 29 Nella fattispecie, dall'ordinanza di rinvio, e in particolare dalla formulazione delle questioni pregiudiziali, emerge che il giudice nazionale parte dall'ipotesi che il gruppo Upjohn ha usato, per la commercializzazione dei medicinali a base di clindamicina, marchi diversi in Danimarca, in Francia e in Grecia. È così alla luce dell'art. 36 del Trattato che occorre valutare la conformità dell'opposizione del titolare dei marchi alla sostituzione del marchio.
- 30 Del resto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 7 della direttiva, al pari dell'art. 36 del Trattato, mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio con quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, cosicché tali norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico (v. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., punto 40).
- 31 Per quanto riguarda la questione pregiudiziale come precisata al punto 25 della presente sentenza, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte relativa al riconfezionamento dei prodotti con riapposizione del marchio originario o con sostituzione di tale marchio con quello usato dal medesimo titolare nello Stato membro d'importazione, la facoltà che ha il titolare del marchio di opporsi a tali atti in forza del diritto nazionale è considerata giustificata con riguardo all'art. 36 del Trattato, a meno che sia dimostrato, in particolare, che tale opposizione contribuisce all'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità.

- 32 Ebbene, occorre dichiarare che tale condizione non può essere applicata in modo diverso a seconda del fatto che il marchio originario è riapposto dopo riconfezionamento o venga sostituito, a meno che regimi distinti siano motivati da differenze oggettive tra le due situazioni.
- 33 La Upjohn sostiene che esistono effettivamente tali differenze e che, per questa ragione, occorre non derogare al diritto del titolare di opporsi alla sostituzione del marchio, a meno che, secondo la citata sentenza Centrafarm BV/American Home Products Corporation, venga dimostrata un'intenzione soggettiva da parte del titolare di isolare i mercati. Il diritto di modificare un marchio e, di conseguenza, di apporre un marchio che il produttore originario non ha mai apposto sul prodotto di cui trattasi sarebbe identico alla sostanza della tutela in materia di diritto di marchio. Di conseguenza, sarebbe logico e corretto distinguere fra le due situazioni, di modo che sarebbe assolutamente eccezionale che l'importatore parallelo abbia il diritto di apporre sul prodotto di cui trattasi un nuovo marchio senza l'accordo del titolare.
- 34 La Paranova sostiene che la situazione soggettiva del titolare di un marchio non può rivestire un'importanza decisiva in caso di modifica del marchio. Essa ritiene che non sia più necessario effettuare una rigorosa distinzione tra l'ipotesi del riconfezionamento con riapposizione del marchio originario e quella della sostituzione del marchio, e che queste due situazioni devono essere disciplinate in base ai medesimi principi.
- 35 I governi olandese e del Regno Unito considerano che il titolare di un marchio può avvalersi dei suoi diritti di proprietà per impedire ad un importatore di commercializzare un prodotto con una versione modificata del marchio usato dal titolare o con il suo consenso in un altro Stato membro, a meno che sia necessario, per l'importatore, usare la versione modificata del marchio per

permettere la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi nello Stato membro d'importazione senza conseguenze pregiudizievoli. Siffatto requisito di necessità corrisponderebbe alla citata giurisprudenza Bristol-Myers Squibb e a.

- 36 La Commissione sostiene che non vi è alcuna ragione diretta di mantenere in vigore la condizione soggettiva dell'intenzione del titolare di marchi di isolare i mercati in caso di sostituzione di un marchio con un altro e non in caso di riconfezionamento dei medicinali o di cambiamento d'etichetta. L'elemento decisivo dovrebbe consistere nello stabilire se la funzione essenziale del marchio, che è quella di garantire l'identità originaria, sia compromessa dalla sostituzione di un marchio con un altro.
- 37 A questo proposito, occorre constatare che, secondo quanto affermato dalla Paranova, dai governi olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, non esiste, tra la riapposizione di un marchio dopo il riconfezionamento e la sostituzione del marchio originario con un altro, nessuna differenza oggettiva che possa giustificare che la condizione dell'isolamento artificioso sia applicata in modo diverso nell'uno e nell'altro caso.
- 38 Infatti, da un lato, la prassi di usare confezionamenti diversi e quella di usare marchi diversi per un medesimo prodotto, contribuendo in pari misura all'isolamento del mercato unico, danneggiano allo stesso modo il commercio intracomunitario e, dall'altro, la riapposizione del marchio originario sul prodotto riconfezionato al pari della sostituzione con un altro marchio costituiscono entrambi un uso, da parte dell'importatore parallelo, di un marchio che non gli appartiene.

- 39 Di conseguenza, poiché il diritto di marchio nello Stato membro d'importazione consente al titolare del marchio di opporsi alla sua riapposizione dopo il riconfezionamento del prodotto o alla sua sostituzione, e siccome il riconfezionamento con riapposizione del marchio o la sostituzione del marchio sono necessari perché i prodotti possano essere commercializzati dall'importatore parallelo nello Stato membro d'importazione, esistono ostacoli al commercio intracomunitario che generano isolamenti artificiali dei mercati nazionali nella Comunità, secondo la giurisprudenza citata, e ciò indipendentemente dal fatto che tali isolamenti siano stati voluti o meno dal titolare.
- 40 Di conseguenza, la condizione dell'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità, come definita dalla Corte nella sentenza Bristol-Myers Squibb e a., è applicabile al caso in cui un importatore parallelo sostituisca il marchio originario con quello usato dal titolare nello Stato membro d'importazione.
- 41 Peraltro, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 40-42 delle sue conclusioni, tale soluzione presenta inoltre il vantaggio pratico di non costringere i giudici nazionali a valutare la prova dell'intenzione, poiché si tratta di un elemento notoriamente difficile da provare.
- 42 Il considerare che la condizione dell'isolamento dei mercati definita dalla citata sentenza Bristol-Myers Squibb e a. si applichi al caso della sostituzione di un marchio implica altresì, contrariamente a quanto sostiene la Paranova, che occorre che tale sostituzione del marchio sia oggettivamente necessaria ai sensi di tale sentenza perché il titolare dei marchi non possa opporvisi.

43 Ne consegue che i giudici nazionali devono esaminare se le circostanze che sussistevano al momento della commercializzazione rendessero oggettivamente necessaria la sostituzione del marchio originario con quello dello Stato membro d'importazione ai fini dell'immissione sul mercato del prodotto di cui trattasi in tale Stato da parte dell'importatore parallelo. Tale requisito di necessità è soddisfatto se, in un caso determinato, il divieto fatto all'importatore di sostituire il marchio ostacola il suo effettivo accesso ai mercati dello Stato membro d'importazione. Ciò avviene se talune regolamentazioni o prassi nello Stato membro d'importazione impediscono la commercializzazione del prodotto di cui trattasi sul mercato di tale Stato col marchio che esso reca nello Stato membro d'esportazione. Ciò vale per una norma di tutela dei consumatori che vieti l'uso nello Stato membro d'importazione del marchio usato nello Stato membro d'esportazione poiché esso può indurre i consumatori in errore.

44 Per contro, il requisito attinente alla necessità non sarà soddisfatto se la sostituzione del marchio è dovuta esclusivamente al desiderio da parte dell'importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale.

45 ~~È compito dei giudici nazionali valutare, in ciascun caso concreto, se sia stato oggettivamente necessario per l'importatore parallelo avvalersi del marchio usato nello Stato membro d'importazione per consentire la commercializzazione dei prodotti importati.~~

46 Considerato quanto sopra, occorre risolvere le questioni sollevate come segue: la condizione dell'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità, quale risulta dalle citate sentenze Hoffman-La Roche e Bristol-Myers Squibb e a., implica che, per valutare se il titolare di un marchio possa opporsi, in forza del diritto nazionale, a che un importatore parallelo di medicinali sostituisca il marchio usato nello Stato membro d'esportazione con quello usato dal titolare nello Stato membro d'importazione, occorre tener conto delle circostanze

esistenti al momento della commercializzazione nello Stato membro d'importazione che rendono oggettivamente necessaria la sostituzione del marchio originario con quello usato nello Stato membro d'importazione perché il prodotto di cui trattasi possa essere commercializzato in questo Stato dall'importatore parallelo.

Sulle spese

- 47 Le spese sostenute dai governi olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Søg og Handelsret con ordinanza 31 ottobre 1997, dichiara:

La condizione dell'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità, quale risulta dalle sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffman-La Roche (Racc. pag. 1139), e 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e

C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457), implica che, per valutare se il titolare di un marchio possa opporsi, in forza del diritto nazionale, a che un importatore parallelo di medicinali sostituisca il marchio usato nello Stato membro d'esportazione con quello usato dal titolare nello Stato membro d'importazione, occorre tener conto delle circostanze esistenti al momento della commercializzazione nello Stato membro d'importazione che rendono oggettivamente necessaria la sostituzione del marchio originario con quello usato nello Stato membro d'importazione perché il prodotto di cui trattasi possa essere commercializzato in questo Stato dall'importatore parallelo.

	Rodríguez Iglesias	Moitinho de Almeida	
Edward	Schintgen	Kapteyn	Gulmann
Hirsch	Jann	Wathelet	

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 ottobre 1999.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias