

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 6 aprile 2006<sup>1</sup>

1. Nella causa in esame la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), chiede alla Corte di giustizia ulteriori chiarimenti in ordine agli effetti derivanti dalla recente sentenza nella causa *Boehringer Ingelheim e altri* (in prosieguo: la «*Boehringer I*»)<sup>2</sup>. Tale causa riguardava la definizione dei requisiti in presenza dei quali il titolare di un marchio può invocare i diritti derivanti dal marchio medesimo al fine di impedire che importatori paralleli che abbiano riconfezionato prodotti recanti tale marchio li immettano in commercio.

2. Nella decisione della Court of Appeal dalla quale è scaturita la domanda di rinvio pregiudiziale, il giudice Jacob scrive: «A volte penso che il diritto stia perdendo il senso della realtà in questo settore — in fin dei conti, stiamo solo esaminando l'utilizzazione di un marchio appartenente ad un determinato titolare per beni del medesimo in perfette condizioni. Le difficoltà in cui il diritto si è arenato susciterebbero, ritengo, sorpresa nel consumatore medio».

3. Condivido tale opinione. Mi sembra che dopo 30 anni di giurisprudenza in materia di riconfezionamento di prodotti farmaceutici dovrebbe essere possibile enucleare principi sufficienti al fine di consentire al giudice nazionale di pronunciarsi su controversie, costantemente reiterate, tra produttori e importatori paralleli. Nelle presenti conclusioni cercherò di individuare tali principi, nella speranza che i giudici nazionali sappiano poi svolgere attivamente il loro ruolo, applicandoli alle controversie dinanzi ad essi pendenti senza ulteriori richieste di interpretazione dettagliata. Ogni giudice sa che un avvocato accorto riuscirà sempre a scovare una ragione per sostenere che una determinata massima deve oppure non deve applicarsi alla fattispecie del proprio cliente. A mio avviso, tuttavia, non ritengo che la Corte di giustizia debba ulteriormente ritornare, in futuro, su tali elementi di dettaglio<sup>3</sup>.

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Causa C-143/00 (Racc. 2002, pag. I-3759).

3 — Va rilevato che l'Avvocato generale Jacobs giunse a simile constatazione nove anni fa al paragrafo 33 delle proprie conclusioni nella causa C-349/95, *Loendersloot* (Racc. 1997, pag. I-6227) in cui affermò che «la Corte andrebbe oltre i limiti delle competenze conferitele dall'art. 177 del Trattato [ora art. 234 CE] se dovesse pronunciarsi su tutti gli aspetti del riconfezionamento e della rietichettatura che importatori paralleli potrebbero effettuare in relazione ai diversi tipi di prodotto. Una volta che la Corte abbia definito il principio o i principi essenziali, spetta ai giudici nazionali applicare detti principi alle cause dinanzi ad essi pendenti».

## Il contesto normativo

4. Lo sviluppo della giurisprudenza della Corte in materia di riconfezionamento è già stato dettagliatamente esaminato nella causa *Boehringer I* sia dall'avvocato generale Jacobs sia dalla Corte. Non ritengo necessario, in questa sede, reiterare tale analisi, bensì mi limiterò a porre in risalto i seguenti punti che, a mio modo di vedere, rivestono particolare importanza nella specie.

5. Le radici storiche di tale giurisprudenza sono costituite, evidentemente, dagli artt. 28 e 30 CE. L'art. 30 viene ripetutamente richiamato nelle osservazioni delle parti nella specie, mentre l'art. 28 viene, invece, menzionato più raramente. Non bisogna peraltro dimenticare che l'art. 30 costituisce la deroga al principio fondamentale, sancito dall'art. 28, della libera circolazione delle merci tra Stati membri. In quanto deroga a tale principio fondamentale, l'art. 30 dev'essere pertanto interpretato restrittivamente<sup>4</sup>.

6. In tale interpretazione dell'art. 30 nel contesto dei diritti di proprietà intellettuale

e industriale, la Corte sviluppò, in una prima fase, la nozione di oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale, affermando che l'art. 30 «ammette delle deroghe alla [libera circolazione delle merci] solo nella misura in cui appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà»<sup>5</sup>. Tale principio consente di determinare, in relazione alle singole categorie della proprietà intellettuale, i requisiti in presenza dei quali l'esercizio del diritto è consentito dal diritto comunitario, ancorché, in un contesto di scambi transfrontalieri, tale esercizio costituisca, per definizione, un ostacolo alla libera circolazione<sup>6</sup>.

7. Sempre in una prima fase la Corte definì l'oggetto specifico di un diritto di marchio come «il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato»<sup>7</sup>. Da tale definizione scaturì, quale suo naturale corollario, la dottrina dell'esaurimento dei diritti di marchio<sup>8</sup>. La Corte è così giunta alla conclusione che «l'esercizio, da parte del titolare di un marchio, della facoltà — attribuitagli dal diritto di uno Stato membro — di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto

5 — Sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, *Deutsche Grammophon* (Racc. 1971, pag. 487, punto 11). «Specific subject-matter» è la traduzione poco riuscita del francese «objet spécifique». V. il capitolo 6 di D. Keeling, *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003) per quanto riguarda un interessante approfondimento storico e linguistico.

6 — V. il paragrafo 14 delle conclusioni dell'avv. gen. Jacobs nella causa C-10/89, *HAG* [Racc. 1990, pag. 1-3711 (*HAG II*)].

7 — V. sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, *Centrafarm/Winthrop* (Racc. pag. 1183, punto 8).

8 — Analoghi sviluppi si sono verificati nel contesto dei diritti di proprietà intellettuale: v. la sentenza *Deutsche Grammophon*, citata supra, nota 5, con riguardo ai diritti d'autore, v. anche la causa 15/74 *Centrafarm/Sterling Drug* (Racc. pag. 1147) in materia di brevetti, nonché la causa 58/80, *Dansk Supermarket*, (Racc. 1981, pag. 181), in materia di diritti d'autore.

4 — V. sentenza 17 giugno 1981 causa 113/80, *Commissione/Repubblica d'Irlanda* (Racc. pag. 1625, punto 7).

contrassegnato dal marchio e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune»<sup>9</sup>.

8. Successivamente, la Corte ha ulteriormente sviluppato la nozione di oggetto specifico di un diritto di marchio nella sentenza *Hoffmann LaRoche*<sup>10</sup>, affermando che «l'oggetto specifico del diritto di marchio [consiste nel] (...) garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendo di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza [e implica] la certezza che il prodotto contrassegnato non ha subito in una precedente fase della distribuzione alcun intervento da parte di un terzo (...) che ne abbia alterato lo stato originario». Garantire l'oggetto specifico di un diritto di marchio implica, pertanto, il diritto di opporsi «a qualsiasi uso di questo tale da falsare la garanzia di provenienza».

9. L'oggetto specifico di un diritto di marchio presenta, pertanto, due componenti. In primo luogo, vi è il diritto di utilizzare il

marchio ai fini della prima immissione sul mercato nella Comunità di un prodotto protetto, dopodiché tale diritto si esaurisce. In secondo luogo, vi è il diritto di opporsi a qualsiasi uso del marchio atto a falsare la garanzia di provenienza del prodotto, il che comprende sia la garanzia dell'identità dell'origine sia la garanzia dell'integrità del prodotto contrassegnato.

10. Tali diritti fondamentali trovano espressione nella direttiva sui marchi<sup>11</sup>. A termini dell'art. 5, n. 1, della direttiva medesima, il marchio di impresa registrato conferisce al suo titolare «un diritto esclusivo», in particolare, il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio a) un segno identico al marchio d'impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso sia stato registrato, e b) un segno identico o che possa dar adito a confusione con riguardo a beni servizi identici o analoghi<sup>12</sup>.

11. In assenza di ulteriori specificazioni, l'art. 5, n. 1, lett. a), conferirebbe al titolare di un marchio il diritto di impedire qualsiasi uso del marchio stesso in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto. Il titolare di un marchio potrebbe quindi impedire l'importazione in un determinato Stato membro dei relativi beni provenienti da un altro Stato

9 — V. sentenza *Centrafarm/Winthrop*, cit. supra alla nota 7, punto 12.

10 — Sentenza 23 maggio 1978, causa 102/77 (Racc. pag. 1139, punto 7).

11 — 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).

12 — Considerato che la controversia non riguarda, nella specie, i servizi, restringerò in prosieguo la discussione ai soli beni.

membro, facendo venir meno, in tal modo, la libera circolazione dei beni garantita dall'art. 28 CE. Ciò risulterebbe tuttavia contrario sia al Trattato sia all'obiettivo che la direttiva si prefigge, vale a dire «abolire le disparità tra le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune»<sup>13</sup> e garantire, quindi, il funzionamento del mercato interno<sup>14</sup>. In tal senso, l'art. 7, n. 1, afferma che il diritto del titolare del marchio di opporsi all'uso del marchio «non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio d'impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso», affermazione in cui si racchiude la dottrina comunitaria dell'esaurimento dei diritti di marchio<sup>15</sup>.

12. Ancorché l'art. 7, n. 1, sia stato descritto quale deroga alla norma sancita dall'art. 5,

13 — Il primo 'considerando' della direttiva è stato richiamato dalla Corte al punto 46 della sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, *Arsenal Football Club* (Racc. pag. I-10273).

14 — V. sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96, *Silhouette* (Racc. pag. I-4799, punto 27).

15 — Ai sensi dell'art. 65, n. 2, nel combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994 L 1, pag. 3), l'art. 7, n. 1, è stato modificato ai fini dell'accordo stesso, nel senso che la locuzione «nella Comunità» è stata sostituita da «in uno Stato contraente». Atteso, comunque, che la controversia in esame riguarda il commercio intracomunitario, farò riferimento, nell'analisi della ratio dell'art. 7, n. 1, alla Comunità e non allo Spazio economico europeo.

n. 1<sup>16</sup>, non ritengo che tale definizione corrisponda ad un'analisi veramente attenta del rapporto esistente tra le due disposizioni. Mi sembra più utile descrivere tale relazione nel senso che ognuna di esse controbilancia l'altra. Laddove si intenda utilizzare i termini di regola e deroga, risulterà prossimo allo spirito dell'interrelazione esistente tra gli artt. 28 CE e 30 CE interpretare l'art. 5, n. 1 — che implica una potenziale restrizione alle importazioni — quale deroga all'art. 7, n. 1, disposizione che riflette il principio fondamentale della libera circolazione dei beni.

13. Per contro, nell'art. 7, n. 2, si afferma che la disposizione di cui al precedente n. 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». L'art. 7, n. 2, costituisce quindi chiaramente una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei beni. Conseguentemente, non può costituire oggetto di interpretazione analogica<sup>17</sup>. Ne consegue che non può essere data interpretazione ampia né, in linea generale, al termine «motivi legittimi» né, in particolare, alla nozione «stato» dei prodotti «modificato o alterato».

16 — V. sentenza 30 novembre 2004, causa C-16/03, *Peak Holding* (Racc. pag. I-11313, punto 34, e la giurisprudenza ivi richiamata).

17 — V. supra, punto 5.

14. Gli artt. 5-7 della direttiva<sup>18</sup> provvedono ad una completa armonizzazione delle norme relative ai diritti conferiti da un marchio d'impresa e, conseguentemente, definiscono i diritti del titolare di un marchio nella Comunità<sup>19</sup>. La Corte ha tuttavia già avuto modo di affermare che per poter stabilire se, in forza dell'art. 7, n. 2, della direttiva, il titolare di un marchio possa opporsi allo smercio di prodotti riconfezionati sui quali sia stato riapposto il marchio, occorre basarsi sulla sua giurisprudenza relativa all'art. 30 CE<sup>20</sup>. Gli stessi canoni interpretativi devono applicarsi anche ad altre fattispecie di riconfezionamento che i titolari dei diritti di marchio possano ritenere illegittime. La direttiva dev'essere quindi interpretata conformemente al contesto normativo del Trattato ed ai diritti fondamentali sviluppati dalla giurisprudenza della Corte e precedentemente richiamati<sup>21</sup>.

15. Ciò premesso, non ritengo che sia necessariamente utile od auspicabile che la Corte continui ad ispirare le proprie pronunce all'art. 30 CE (né che le parti si richiamino nelle rispettive memorie a tale fondamento normativo). La direttiva è in vigore dal 1988. È senz'altro tempo di fare un passo in avanti.

16. Ciò premesso, può risultare utile riformulare talune massime derivate dalla sentenza della Corte nella causa *Bristol-Myers Squibb*<sup>22</sup>, che caratterizzano le questioni pregiudiziali sollevate nella specie.

17. In tale sentenza la Corte ha affermato che, per effetto dell'art. 7, n. 2, della direttiva, il titolare del marchio può legittimamente opporsi all'ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico riconfezionato, salvo che:

- 1) sia provato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione. Ciò si verifica, in particolare, qualora l'importatore si sia limitato ad effettuare operazioni che non comportano rischi di alterazione;
- 2) il riconfezionamento non sia tale da alterare lo stato originario del prodotto all'interno della confezione;

18 — L'art. 6 attiene alle limitazioni degli effetti di un marchio d'impresa, questione che non rileva nella specie.

19 — V. sentenza *Peak Holding*, cit. supra, alla nota 16, punto 30, nonché la giurisprudenza ivi richiamata.

20 — V. sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Myers Squibb* (Racc. pag. I-3457, punto 41).

21 — V. supra, paragrafi 7-9.

22 — Cit. supra, nota 20.

- 3) siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l'autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del relativo fabbricante;
- 4) la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare: così, la confezione non dev'essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana; e
- 5) l'importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato

18. Farò riferimento in prosieguo a questi cinque requisiti, i quali permeano le questioni pregiudiziali sollevate nella specie, indicandoli quali «requisiti *BMS*».

19. Sebbene nella sentenza *Bristol-Myers Squibb* la Corte abbia interpretato l'art. 7, n. 2, nel senso che il titolare del marchio può opporsi ad ulteriori commercializzazioni

salvo che non sussistano i requisiti ivi indicati, non ritengo che tale disposizione istituisca un diritto di azione autonomo. Come la Corte ha avuto modo di affermare nella sentenza *Silhouette*<sup>23</sup>, «anche se è innegabile che la direttiva obbliga gli Stati membri ad emanare disposizioni in base alle quali il titolare di un marchio, in caso di violazione dei propri diritti, abbia la facoltà di ottenere che venga inibito ai terzi l'uso del marchio, si deve tuttavia rilevare che detto obbligo discende dall'art. 5 della direttiva e non dall'art. 7».

20. Sintetizzando i requisiti *BMS* in modo da armonizzarli chiaramente con la struttura e con la terminologia della direttiva, il riconfezionamento — o, quantomeno, taluni tipi di riconfezionamento — costituiranno un «motivo legittimo» ai sensi dell'art. 7, n. 2, salvo che i) il confezionamento risulti necessario ai fini dell'accesso al mercato; ii) il riconfezionamento non incida sulle condizioni originarie del prodotto; iii) il nuovo confezionamento evidenzi il nome dell'importatore ed il produttore; iv) la presentazione non sia tale da ledere la reputazione del marchio e del suo titolare; e v) l'importatore ne dia notizia al titolare.

23 — Cit. supra, nota 14, punto 35.

## La causa principale e le questioni pregiudiziali

21. Le ricorrenti sono produttori di medicinali e le resistenti importatori paralleli di prodotti farmaceutici (prodotti per inalazione o in compresse) fabbricati ed immessi in commercio nell'ambito della Comunità, contrassegnati dal marchio di una delle ricorrenti. La controversia riguarda requisiti in presenza dei quali le resistenti possono legittimamente rietichettare<sup>24</sup> o riconfezionare<sup>25</sup> tali prodotti farmaceutici.

22. In particolare, dubbi sono sorti nella specie su due metodi di riconfezionamento dei prodotti in nuove confezioni di cartoncino esterne disegnate da una delle resistenti e recanti, in tutto o in parte, il logo o il marchio della medesima ovvero specifiche modalità di presentazione del prodotto stesso. Il primo metodo è descritto dal giudice a quo quale «co-marchiatura»: l'importatore parallelo riporta il marchio originario sul nuovo cartoncino esterno<sup>26</sup>. Il secondo viene descritto dal giudice del rinvio

quale «smarchiatura»: il marchio originario non viene riapposto sul nuovo cartoncino esterno, ancorché resti sulle compresse e sui prodotti per inalazione stessi nonché su ogni blister; per contro, viene indicato il nome generico del relativo medicinale<sup>27</sup>.

23. Nella sua prima decisione concernente la controversia principale<sup>28</sup>, la High Court aveva rilevato i) che sussisteva «una diffusa e concreta resistenza alle importazioni parallele di prodotti forniti in confezioni rietichettate», visti come distinti dai prodotti riconfezionati e ii) che le attività perseguite dalle resistenti non risultavano pregiudizievoli e nemmeno mettevano a repentaglio l'«oggetto specifico» dei diritti di marchio delle ricorrenti: «l'utilizzazione dei marchi registrati di cui sono titolari le ricorrenti è stata accurata in tutti i casi, nel senso che tali marchi sono stati utilizzati al fine di fornire senza inganno e senza pregiudizio un'indicazione veritiera quanto all'origine del prodotto ed alla responsabilità per la sua qualità». Il giudice a quo ha rilevato parimenti che non era stato dedotto che le attività delle resistenti contestate nella specie

24 — Nella domanda di pronuncia pregiudiziale un prodotto rietichettato viene definito quale «prodotto importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale alla quale lo stesso importatore parallelo abbia applicato un'etichetta esterna stampata nella lingua dello Stato membro d'importazione».

25 — Nella domanda di pronuncia pregiudiziale un prodotto riconfezionato viene definito quale «prodotto importato da un altro Stato membro nella sua confezione originale, ma con un altro involucro esterno in cartoncino stampato nella lingua dello Stato membro di importazione».

26 — Ovvero, in taluni casi, i marchi, quando il nome e il logo del produttore siano stati registrati come tali.

27 — Taluni blister di compresse e prodotti per inalazione sono stati anch'essi rietichettati ma non in modo tale da ricoprire i marchi originali, il che non sembra che abbia dato luogo a contestazioni.

28 — V. sentenza del giudice Laddie pronunciata in data 28 febbraio 2000, [2000] 2CMLR 571.

avessero alterato o compromesso in qualsiasi altro modo la qualità dei prodotti delle ricorrenti.

di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere a riconfezionamenti di medicinali, a meno che l'esercizio di questo diritto non contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri.

24. La High Court sottopose, quindi, alla Corte una serie di questioni pregiudiziali chiedendo che venissero chiariti i principali elaborati dalla Corte stessa nella sua precedente giurisprudenza. Tali questioni riguardavano, in parte, la ratio del principio secondo cui agli importatori paralleli di prodotti farmaceutici dev'essere consentito il riconfezionamento dei prodotti ove ciò risulti necessario al fine di consentirne la commercializzazione; e, in parte, la ratio del requisito secondo il quale un importatore parallelo è tenuto a comunicare al titolare del marchio il proprio intendimento di farne uso.

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

25. Nella sentenza *Boehringer I*, la Corte ha risolto tali questioni nei seguenti termini:

- 1) L'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può far valere il suo diritto

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



un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento.

26. Nella sua seconda decisione<sup>29</sup> la High Court ha rilevato che dalla pronuncia della Corte di giustizia si ricavano due considerazioni: in primo luogo, deve presumersi che il riconfezionamento leda l'oggetto specifico dei diritti del titolare del marchio, anche quando non vi sia stato danno alcuno né con riguardo alla qualità dei beni né per quanto attiene alla funzione del marchio di indicazione dell'origine del prodotto; in secondo luogo, la verifica della necessità del riconfezionamento è diretta non solo ad accertare se gli importatori potessero, in linea generale, legittimamente procedere al riconfezionamento, bensì anche, in tal caso, ad accertare le modalità di riconfezionamento ammissibili, cosicché l'unica forma di riconfezionamento ammissibile era quella che, da un punto di vista del marchio, risultasse la più discreta possibile. Conseguentemente, la High Court ha ritenuto, in conclusione, che tanto la smarchiatura quanto la co-marchiatura costituissero violazione dei diritti di marchio delle ricorrenti.

27. Avverso tali decisioni le resistenti hanno interposto appello dinanzi alla Court of Appeal. Le ricorrenti hanno proposto appello incidentale, contestando i rilievi operati dalla High Court in prime cure, secondo cui sussisterebbe diffusa e concreta resistenza nei confronti di confezioni rietichettate. La Court of Appeal confermava tale rilievo osservando, in conclusione, che impedire agli importatori paralleli di riconfezionare i

prodotti costituiva un serio ostacolo al commercio. Quanto all'appello interposto contro la seconda decisione della High Court, la Court of Appeal, pur sottolineando con enfasi taluni propri punti di vista, concludeva nel senso che la normativa pertinente non costituiva, sotto taluni profili, *acte clair*<sup>30</sup>. In particolare, la Corte rilevava la persistenza di dubbi in ordine al significato della «necessità», dell'onere della prova e delle conseguenze derivanti dall'omessa comunicazione al titolare del marchio. Conseguentemente, sottoponeva alla Corte di giustizia una nuova serie di questioni pregiudiziali nei seguenti termini:

«Prodotti reinscatolati

- 1) Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione

29 — V. sentenza del giudice Laddie pronunciata il 6 febbraio 2003, [2003] EWHC 110 (ch).

30 — Probabilmente alla luce del fatto che ognuna delle parti sosteneva, a fronte dei «chiarimenti» forniti dalla Corte, di aver ampiamente o totalmente vinto la causa nella parte riguardante i diritti di marchio.

originale, ma con un altro cartoncino stampato nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto “reinscatolato”):

alle caratteristiche stilistiche del riconfezionamento effettuato dall'importatore parallelo, e in tal caso in che senso;

a) se sull'importatore incomba l'onere della prova che la nuova confezione soddisfa tutti i requisiti posti dalla sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb [e a.], [Racc. pag. I-3457], ovvero se l'onere della prova che tali requisiti non sono stati soddisfatti incomba sul titolare del marchio, ovvero se l'onere della prova dipenda da altre circostanze e, in tal caso, da quali;

c) se il quarto requisito posto nella [citata] sentenza [Bristol-Myers Squibb e a.], vale a dire che la presentazione del prodotto riconfezionato non dev'essere tale da nuocere alla reputazione del marchio o del suo titolare, sia violato solo nel caso di riconfezionamento difettoso, di scarsa qualità o grossolano, ovvero si estenda a qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio;

b) se il primo requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb/Paranova, come interpretato nella sentenze 12 ottobre 1999, causa C-379/97[Upjohn<sup>31</sup>] e nella sentenza [Boehringer Ingelheim e a., cit.], vale a dire l'obbligo di provare che è stato necessario riconfezionare il prodotto per non ostacolare l'effettivo accesso al mercato, faccia riferimento al mero riconfezionamento (come ritenuto dalla Corte [dell'Associazione europea di libero scambio] nella causa E-3/02, Paranova/Merck), oppure alle modalità e

d) in caso di soluzione del quesito sub 1, lett. c), nel senso che il quarto requisito è violato da qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio e se (i) il marchio non è riportato sul nuovo cartoncino esterno (“smarchiatura”) ovvero (ii) l'importatore parallelo appone al nuovo cartoncino esterno il suo logo o marchio, o adotta una propria e particolare modalità di presentazione del prodotto oppure una presentazione utilizzata per più prodotti differenti (“co-marchiatura”), se tali forme di riconfezionamento debbano essere considerate tali da nuocere alla reputazione del marchio, o se debbano essere considerate circostanze di fatto di competenza del giudice nazionale;

31 — Sentenza 12 ottobre 1999 (C-379/97, Racc. pag. I-6927).

e) in caso di soluzione del quesito sub 1, lett. d), nel senso che si tratta di circostanze di fatto, su chi gravi l'onere della prova.

c) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), se il primo requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb [e a.], citata, come interpretato nelle citate sentenze Upjohn (...) e [Boehringer Ingelheim e a.], vale a dire l'obbligo di provare che è stato necessario riconfezionare il prodotto per non ostacolare l'effettivo accesso al mercato, faccia riferimento alla mera rietichettatura, oppure alle modalità e alle caratteristiche stilistiche della rietichettatura effettuata dall'importatore parallelo;

## Prodotti rietichettati

2) Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale al quale lo stesso importatore parallelo ha applicato un'etichetta esterna stampata nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto "rietichettato");

d) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), se il quarto requisito posto nella citata sentenza [Bristol-Myers Squibb e a.], vale a dire che la presentazione del prodotto riconfezionato non dev'essere tale da nuocere alla reputazione del marchio o del suo titolare, sia violato solo nel caso di riconfezionamento difettoso, di scarsa qualità o grossolano, ovvero si estenda a qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio;

a) se trovino applicazione tutti i cinque requisiti posti nella citata sentenza [Bristol-Myers Squibb e a.];

b) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), se l'importatore abbia l'onere di provare che la confezione rietichettata soddisfa tutti i requisiti posti nella citata sentenza Bristol-Myers Squibb [e a.], ovvero se il titolare del marchio abbia l'onere di provare che tali requisiti non sono soddisfatti, ovvero se l'onere della prova dipenda da altre circostanze;

e) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), e di soluzione del quesito sub 2, lett. d), nel senso che il quarto requisito è violato da qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio, se nuoccia alla reputazione di un marchio il fatto che (i) l'etichetta aggiuntiva è posta in modo da occultare in tutto o in parte uno dei marchi del titolare o (ii) omette

di attestare l'appartenenza del marchio di cui trattasi al titolare, ovvero (iii) il nome dell'importatore parallelo è stampato con lettere maiuscole.

derivanti dalla violazione, o trasferimento del lucro realizzato in seguito alla violazione) per effetto delle violazioni dell'importatore come se si trattasse di prodotti contraffatti;

### Preavviso

- 3) Se, per il solo fatto che un importatore parallelo non abbia fornito il preavviso in merito ad un prodotto riconfezionato, come stabilito dal quinto requisito posto nella citata sentenza Bristol-Myers Squibb [e a.], ed ha quindi violato il diritto di marchio del titolare,
- a) qualsiasi atto successivo di importazione di tale prodotto costituisca una violazione, o se l'importatore agisca in violazione solo fino al momento in cui il titolare viene a conoscenza del prodotto ed è scaduto il termine per il preavviso;
  - b) il titolare abbia il diritto di chiedere un risarcimento economico (ad esempio risarcimento per i danni derivanti dalla violazione, o trasferimento del lucro realizzato in seguito alla violazione) per effetto delle violazioni dell'importatore sia soggetto al principio di proporzionalità.
  - c) il riconoscimento al titolare di un risarcimento economico per tali violazioni dell'importatore sia soggetto al principio di proporzionalità.
  - d) In caso di soluzione negativa, su quali basi debba essere concesso l'indennizzo, dato che i prodotti di cui trattasi sono stati immessi sul mercato [dello Spazio economico europeo] dal titolare o con il suo consenso».
28. Osservazioni scritte sono state presentate dalle ricorrenti, dalle resistenti e dalla Commissione i cui rappresentanti hanno tutti partecipato all'udienza.

**La questione se i cinque requisiti elaborati nella sentenza *Bristol-Myers Squibb* si applichino ai prodotti rietichettati.**

dei requisiti BMS alla rietichettatura<sup>33</sup>. A parere delle resistenti, invece, dalla giurisprudenza della Corte<sup>34</sup> emergerebbe che i requisiti BMS non si applicano alla rietichettatura.

29. Come sottolineato dalla Commissione, qualora tale questione venisse risolta in senso affermativo<sup>32</sup>, le questioni 2(b)-2(e) potrebbero essere in effetti riunite con le questioni 1(a)-1(d). Qualora la soluzione dovesse essere negativa, le questioni 2(b)-(e) non si porrebbero. Mi sembra pertanto ragionevole procedere, anzitutto, all'esame della questione sub 2(a).

30. Nella propria seconda decisione la High Court ha interpretato la sentenza della Corte di giustizia *Boehringer I* nel senso che essa sarebbe limitata al reinscatolamento, sulla base del rilievo che solo tale operazione sarebbe intrinsecamente pregiudizievole con riguardo all'oggetto specifico del marchio d'impresa. Il giudice del rinvio concorda sul fatto che la rietichettatura non è pregiudizievole per la reputazione delle ricorrenti ovvero dei loro marchi.

31. Secondo le ricorrenti e la Commissione, la Corte avrebbe confermato l'applicabilità

32. Come correttamente rilevato dalle resistenti, la giurisprudenza più remota attiene tutta a varie fattispecie di reinscatolamento. La questione della rietichettatura nel contesto dei prodotti farmaceutici è giunta all'esame della Corte solamente con la causa *Boehringer I*, senza costituire peraltro — contrariamente a quanto invece suggerito dalle ricorrenti — una questione centrale.

33. A mio parere, la tesi delle resistenti appare maggiormente avvalorata dalla giurisprudenza e dai principi ad essa sottesi rispetto alla tesi sostenuta invece dalle ricorrenti e dalla Commissione.

32 — Questione sub 2 (a).

33 — V. sentenze *Bristol-Myers Squibb*, cit. supra, nota 20, punto 55, 11 luglio 1996, cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, *Eurim-Pharm* (Racc. Pag. I-3603), *Loendersloot*, cit. supra nota 3, punto 27, nonché la sentenza *Boehringer I*.

34 — V. sentenze *Hoffmann-La Roche*, cit. supra, nota 10, *Pfizer*, causa 1/81 (Racc. pag. 2913), *Bristol-Myers Squibb*, cit. supra, nota 20, *Pharmacia & Upjohn*, cit. supra, nota 31, *Loendersloot*, cit. supra, nota 3, punto 27, e *Boehringer I*.

34. Nella sentenza *Bristol-Myers Squibb*, la Corte ha affermato quanto segue:

«il titolare [del marchio] può opporsi sì al riconfezionamento del prodotto in una nuova confezione esterna quando l'importatore è in grado di realizzare una confezione smerciabile nello Stato membro in cui avviene l'importazione, ad esempio apponendo sulla confezione originale esterna o interna nuove etichette redatte nella lingua di tale Stato (...)»<sup>35</sup>.

35. In termini analoghi si è espressa la Corte nella sentenza *Loendersloot*:

«la persona che procede alla rietichettatura deve far uso di mezzi che rendano il commercio parallelo realizzabile e menomino nel contempo nella minore misura possibile l'oggetto specifico del diritto di marchio. Così, quando le indicazioni figuranti sulle etichette originali sono conformi alle norme in tema di etichettatura vigenti nello Stato membro di destinazione, ma queste ultime richiedono informazioni ulte-

riori, non è necessario rimuovere e riapporre o sostituire le etichette originali, potendo essere sufficiente l'apposizione sulle bottiglie in questione di un semplice adesivo nel quale figurino tali informazioni ulteriori»<sup>36</sup>.

36. Tali affermazioni della Corte, ancorché non costituiscono soluzione esplicita alla questione se l'apposizione di nuove etichette costituisca «riconfezionamento» ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa all'art. 30 CE, avvalorano fortemente la tesi secondo cui il titolare del marchio non può opporsi alla rietichettatura. Logicamente, quindi, esse implicano che l'apposizione di nuove etichette non costituisce riconfezionamento.

37. È pur vero che nella sentenza *Phytheron*<sup>37</sup>, precedente la sentenza *Loendersloot*, la Corte ha dichiarato che «la semplice aggiunta sull'etichetta di [informazioni dirette a soddisfare i requisiti di legge nello Stato membro di importazione] non può costituire un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi, a condizione che l'etichetta così modificata non ometta talune informazioni importanti o non menzioni informazioni inesatte o non si presenti in un modo tale che possa nuocere alla reputazione del marchio e a quella del

35 — V. punto 35.

36 — V. punto 46.

37 — Causa C-352/95 (Racc. 1997, pag. I-1729).

suo titolare (v. sentenza *Bristol-Myers Squibb*, punti 65, 75 e 76)»<sup>38</sup>.

38. Dal summenzionato richiamo, operato dalla Corte, alla sentenza *Bristol-Myers Squibb* emerge chiaramente che la riserva riguardante l'informazione costituisce un riferimento al secondo requisito BMS, vale a dire che il riconfezionamento non può pregiudicare lo stato originale del prodotto. Per quanto possa sembrare sorprendente, nella sentenza *Bristol-Myers Squibb* la Corte ha espresso il punto di vista secondo cui, nel caso dei prodotti farmaceutici, fornire informazioni inadeguate può «pregiudicare indirettamente» lo stato originario del prodotto; se lo pregiudichi effettivamente è una questione di fatto che il giudice nazionale dovrà acclarare<sup>39</sup>. Nella sentenza *Phytheron* viene quindi affermato che il secondo e il quarto requisito BMS (assenza di pregiudizio per la reputazione del titolare del marchio) si applicano alla rietichettatura. Nella medesima sentenza *Bristol-Myers Squibb* è stato peraltro ritenuto fatto acquisito che l'apposizione di nuove etichette sulla confezione *interna* non costituisce violazione del secondo requisito<sup>40</sup>. A fortiori si può quindi ritenere che l'apposizione di nuove etichette sulla confezione *esterna* — come le resistenti hanno fatto nella specie — non costituisca violazione di tale requisito. Inoltre, la sentenza *Phytheron* non riguardava i prodotti farmaceutici. Conseguentemente, tendo ad

escludere che la sentenza *Phytheron* avvalorasse la tesi secondo cui il secondo requisito BMS si applicherebbe alla rietichettatura.

39. Alla luce delle contrastanti indicazioni risultanti dalla più recente giurisprudenza (comprovate dal fatto che tanto le ricorrenti quanto le resistenti si richiamano alle sentenze *Loendersloot* e *Boehringer I*), mi sembra che la soluzione debba essere individuata facendo riferimento a principi fondamentali.

40. La fonte originaria dei requisiti BMS, vale a dire la sentenza *Hoffmann-La Roche*<sup>41</sup>, fa riferimento al diritto del titolare del marchio di opporsi a qualsiasi uso del marchio stesso idoneo a pregiudicare la garanzia dell'origine del prodotto<sup>42</sup>. A prescindere dell'impostazione storica seguita dalla Corte con riguardo ai rischi connessi alla sostituzione della confezione esterna, non mi sembra che la rietichettatura di cui si discute nella specie possa costituire un siffatto uso del marchio. Il marchio viene apposto su prodotti autentici senza rischio di incidere sullo stato originario del prodotto stesso. Tale tesi risulta avvalorata dai rilievi in punto di fatto operati dalla High Court e confermati in appello dal giudice del rinvio. A mio parere, laddove non vi sia alcun rischio che la garanzia dell'origine del prodotto risulti pregiudicata, come nel caso dell'apposizione di un'ulteriore etichetta esterna sulla confezione esterna originaria

38 — Punto 23.

39 — V. punti 65 e 66.

40 — V. punto 64.

41 — Cit. supra alla nota 10.

42 — V. punto 7.

del prodotto mantenendo la confezione originaria interna<sup>43</sup>, i requisiti BMS non trovano applicazione.

interna ed esterna, alla quale l'importatore parallelo abbia aggiunto un'etichetta esterna stampata nella lingua dello Stato membro di importazione. Alla luce di tale conclusione, le questioni 2b)-2e) non si pongono.

41. A mio modo di vedere, tale impostazione riflette al meglio il giusto equilibrio tra il principio, sancito dal diritto primario, della libera circolazione delle merci e i diritti del titolare del marchio con riguardo alle importazioni parallele. Laddove non vi sia alcun rischio con riguardo alla garanzia dell'origine del prodotto, come definito dalla Corte, la libera circolazione delle merci deve prevalere. Laddove, invece, il titolare di un marchio possa effettivamente dimostrare che la rietichettatura pregiudica la garanzia dell'origine del prodotto così intesa, potranno invece prevalere, eccezionalmente, i diritti del titolare del marchio, in deroga alla libera circolazione delle merci. Ciò emerge dalle definizioni, operate dalla Corte, dei diritti fondamentali e dell'oggetto specifico del marchio.

42. Conseguentemente, ritengo in conclusione, con riguardo alla questione sub 2a), che i requisiti BMS non si applichino laddove un importatore parallelo immetta in commercio in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua originaria confezione

**Se l'esigenza della necessità del riconfezionamento si applichi al solo reinscatolamento ovvero alle specifiche modalità e caratteristiche di tale operazione e, in caso affermativo, in qual misura**

43. Tale questione sorge in quanto, nella sua seconda decisione, la High Court ha ritenuto che la verifica della necessità sia applicasse non solamente al riconfezionamento in quanto tale bensì anche alle specifiche modalità di tale operazione<sup>44</sup>. La High Court ha conseguentemente concluso nel senso che il riconfezionamento debba essere, dal punto di vista del marchio, il meno intrusivo possibile. Il giudice a quo non condivide peraltro tale tesi.

44. Le ricorrenti, richiamandosi nuovamente alle sentenze *Boehringer I* e *Loendersloot*<sup>45</sup>,

43 — Come è dato desumere dal tenore della questione.

44 — V. questione sub 1b). La Questione sub 1a) è oggetto di esame infra, ai paragrafi 81-99).

45 — Cit. supra, nota 3, punto 46.



sostengono che l'esigenza della necessità si applichi alle specifiche modalità e caratteristiche dell'operazione di reinscatolamento<sup>46</sup>. Le resistenti e la Commissione, richiamandosi parimenti alla detta giurisprudenza, sostengono invece il contrario.

45. La questione della necessità è sorta, essenzialmente, in quanto la High Court ha ritenuto che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di riconfezionamento postulasse una «fictio juris inconfutabile» secondo cui, anche quando (come accertato nella causa principale) il riconfezionamento non abbia inciso né potesse incidere negativamente sulla qualità dei prodotti e non abbia quindi esercitato un impatto negativo sulla funzione di indicatore dell'origine del prodotto svolta dal marchio, debba essere comunque presunta l'esistenza di un danno o di un pregiudizio all'oggetto specifico. Tale tesi deriva dall'affermazione operata dalla Corte nella sentenza *Boehringer I* secondo cui «è il riconfezionamento dei medicinali muniti del marchio in quanto tale che pregiudica l'oggetto specifico del marchio, senza che occorra valutare in questo contesto quali siano gli effetti concreti del riconfezionamento operato dall'importatore parallelo»<sup>47</sup>.

46 — Appare forse utile sottolineare che la questione si limita a variazioni apportate sulla confezione esterna. Per tale motivo, il richiamo analogico operato dalle ricorrenti alla commercializzazione di autoveicoli di marca in Cina (descritto dalla Commissione all'udienza come «francamente insulso») non mi sembra particolarmente utile. Semmai, infatti, l'esempio della commercializzazione di autoveicoli smentisce la tesi delle ricorrenti, atteso che i commercianti co-marchiano i prodotti facendo in modo, ad esempio, che il loro nome appaia sul porta-targa in altro luogo dell'autoveicolo.

47 — Punto 30.

46. Tale affermazione costituiva, in effetti, un richiamo alla sentenza *Hoffmann LaRoche*<sup>48</sup>. Sommessamente, non sono convinta che tale sintesi sia del tutto corretta. Ciò che la Corte ha inteso effettivamente affermare nella menzionata sentenza *Hoffmann LaRoche* era che la garanzia dell'origine offre al consumatore la certezza che un prodotto contrassegnato da un determinato marchio non ha subito alcun intervento da parte di terzi, senza autorizzazione del titolare del marchio, «che ne abbia alterato lo stato originario»<sup>49</sup>. Ciò lascia intendere che le specifiche modalità e forme di un reinscatolamento che riguardi *unicamente il confezionamento esterno* non dovrebbe incidere sulla garanzia dell'origine del prodotto.

47. Inoltre, come ho già avuto modo di rilevare in precedenza<sup>50</sup>, non ritengo che la nozione di modificazione o alterazione dello «stato dei prodotti» [di cui alla lettera dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi, che riflette i requisiti postulati nella sentenza *Hoffmann LaRoche*], possa essere interpretata estensivamente.

48. Dai *lavori preparatori*<sup>51</sup> emerge, inoltre, che la Commissione intendeva originaria-

48 — Cit. supra, nota 10.

49 — V. punto 7. Nei successivi punti 9-12 la Corte ha quindi sviluppato le premesse di quella che poi è divenuta la verifica della necessità, menzionando brevemente quelli che sono ora gli altri requisiti BMS.

50 — V. supra, paragrafo 13.

51 — V. la relazione di accompagnamento alla proposta della prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (COM (80) 635 def., del 19 novembre 1980), nota di commento all'art. 6.

mente che il requisito della necessità si applicasse all'operazione materiale del riconfezionamento, prevedendo che l'importatore parallelo potesse godere di un certo margine di libertà nel definire le specifiche caratteristiche del riconfezionamento da lui effettuato, *sempreché* risultassero soddisfatti i requisiti indicati nella sentenza *Hoffman LaRoche*<sup>52</sup>. Orbene, non vi è alcun elemento dal quale si possa desumere che tale volontà del legislatore sia stata abbandonata nel corso del procedimento legislativo.

49. Il giudice del rinvio e le resistenti sostengono che la decisione della Corte EFTA nella causa *Paranova/Merck*<sup>53</sup> avvalorò la tesi secondo cui il requisito della necessità si applicherebbe alla mera operazione del reinscatolamento e non alle specifiche modalità e forme di tale operazione. Non sono convinta che tale sentenza possa essere letta in termini così netti come è stato sostenuto, ancorché sia indubbia la sua rilevanza.

50. In tale causa era stato chiesto alla Corte EFTA, inter alia, se il criterio della necessità applicato dalla Corte di giustizia nell'interpretazione dei «motivi legittimi» ai sensi dell'art. 7, n. 2, trovasse applicazione anche con riguardo alle specifiche caratteristiche del «design» della confezione, ovvero se tali

specifiche caratteristiche dovessero essere valutate unicamente sulla base del requisito secondo cui il riconfezionamento non deve pregiudicare la reputazione del titolare del marchio o il marchio medesimo.

51. La Corte EFTA ha rielaborato la giurisprudenza della Corte di giustizia e, segnatamente, i requisiti BMS, rilevando che, alla luce del primo requisito, «occorrerà accertare se l'importatore parallelo disponga del diritto di riconfezionare il prodotto e riapporre il marchio del produttore, ove gli altri criteri definiscono i requisiti dell'esercizio di tale diritto ai fini della salvaguardia dei legittimi interessi del titolare del marchio». Richiamandosi alle sentenze *Bristol-Myers Squibb*, *Merck Sharpe & Dohme*<sup>54</sup>, *Boehringer I* e *Pharmacia & Upjohn*<sup>55</sup>, la Corte EFTA ha affermato che «consentire le importazioni parallele ed il riconfezionamento significa costituire strumenti diretti ad assicurare la libera circolazione delle merci. (...) Il diritto dell'importatore parallelo di riconfezionare il prodotto è, in altre parole, giustificato, in quanto rappresenta un importante contributo per il superamento del contingentamento del mercato SEE lungo le frontiere internazionali. Ciò premesso, la Corte di giustizia ha affermato il principio della verifica della necessità (...), ne consegue che [tale verifica] è pertinente al fine di accertare il diritto dell'importatore parallelo di procedere al riconfezionamento in quanto tale, ove il comportamento del titolare del marchio e le barriere giuridiche o di fatto costituiscono un ostacolo effettivo

52 — Confronta la sentenza *Pfizer*, cit. supra, nota 34, in cui l'importatore parallelo aveva rispettato alla lettera i requisiti posti nella sentenza *Hoffmann LaRoche*, comportamento che la Corte ha avallato.

53 — Decisione 8 luglio 2003, causa E-3/02, ETMR, pag. 1.

54 — Sentenza C-443/99 (Racc. 2002, pag. I-3703).

55 — Cit. supra, nota 31.

all'accesso al mercato dello Stato d'importazione. Qualora il diritto al riconfezionamento sia fuori dubbio e l'importatore parallelo abbia realizzato, per il suo esercizio, l'accesso effettivo al mercato, il requisito di necessità non potrà essere decisivo nell'interpretazione della locuzione "legittimi motivi" di cui all'art. 7, n. 2 della direttiva. (...) Imporre il requisito della necessità con riguardo alla condotta di mercato dell'importatore parallelo successivamente all'accesso al mercato del medesimo, in particolare alla sua strategia di presentazione del prodotto, quali le azioni pubblicitarie o il design del confezionamento, costituirebbe una restrizione sproporzionata alla libera circolazione delle merci»<sup>56</sup>.

52. Tale ragionamento mi sembra corretto. La struttura dei requisiti BMS (al pari, peraltro, dei requisiti originali elaborati nella sentenza *Hoffmann LaRoche*) fa parimenti propendere per tale tesi, che risulta altresì avvalorata dall'impostazione accolta dalla Corte nella sentenza *Pharmacia & Upjohn*<sup>57</sup>, nella quale si legge che «tale requisito di necessità è soddisfatto se (...) talune regolamentazioni o prassi nello Stato membro d'importazione impediscono la commercializzazione del prodotto di cui trattasi sul mercato di tale Stato».

56 — V. punti 41-45.

57 — Cit. supra, nota 31, punto 43. Sebbene il passo riguardi, più in generale, la rimozione e la sostituzione del marchio piuttosto che il riconfezionamento, dai punti 37-39 della sentenza appare chiaramente che la Corte ritiene le due fattispecie disciplinate dagli stessi principi.

53. È stato sostenuto<sup>58</sup> che la sentenza della Corte EFTA attribuirebbe insufficiente peso al «diritto del titolare del marchio di presentare il proprio marchio come egli desidera farlo», il che rappresenterebbe erronea applicazione della legge. È certamente vero che il titolare del marchio dispone di tale diritto. Tale diritto si esaurisce, peraltro, nel momento in cui i prodotti siano stati messi sul mercato nella Comunità dal titolare stesso ovvero con il suo consenso. Questo è il nucleo della regola dell'esaurimento, diretta a garantire che i diritti di proprietà intellettuale non vengano utilizzati al fine di impedire la libera circolazione delle merci. A mio modo di vedere, deve sussistere un motivo altamente cogente per poter derogare a tale principio.

54. Sussiste, inoltre, un argomento necessariamente pragmatico (a mio avviso, di importanza almeno pari alla coerenza concettuale della legge) che depona in senso contrario alla tesi secondo cui la verifica della necessità si applicherebbe alle specifiche modalità e forme del riconfezionamento. Una siffatta interpretazione accollerebbe un onere intollerabile ai giudici nazionali, i quali si dovrebbero pronunciare su una serie di futili dettagli di modelli e colori che esulano ovviamente dalla loro sfera di cognizioni giurisdizionali.

55. Ritengo, in conclusione, che il requisito della necessità del riconfezionamento si

58 — Dalla *Eli Lilly*, una delle ricorrenti.

applichi al solo reinscatolamento senza estendersi alle specifiche modalità e forme di tale operazione.

aver ritenuto che la questione non fosse del tutto scevra da dubbi.

**Se il quarto requisito BMS risulti violato solamente qualora il riconfezionamento sia difettoso, di scarsa qualità o grossolano ovvero se si estenda a qualsivoglia elemento idoneo a ledere la reputazione del marchio**

58. Concordo con le ricorrenti e con la Commissione nel senso che non vi è alcun motivo per limitare il quarto requisito BMS agli aspetti di confezionamento difettoso, di scarsa qualità o grossolano. Dai punti 75-77 della sentenza BMS emerge chiaramente che la Corte si è richiamata a tali ipotesi di confezionamento per fornire esempi di «inadeguata presentazione» tale da poter nuocere, nel caso di prodotti farmaceutici, alla reputazione del marchio.

56. Il quarto requisito BMS è che «la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atto nuocere alla reputazione del marchio e a quello del suo titolare: così, la confezione non dev'essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana».

57. Tale questione<sup>59</sup> è stata sollevata a fronte dell'affermazione delle resistenti che il quarto requisito BMS sarebbe limitato all'ipotesi di confezionamento scadente. Il giudice a quo non condivide tale tesi, ritenendo che qualsiasi pregiudizio alla reputazione del marchio implichi il discostamento da tale requisito. Esso deve tuttavia

59. Successivamente alla sentenza *BMS* la Corte ha inoltre riconosciuto altri esempi di pregiudizi alla reputazione del marchio che potrebbero costituire, in linea di principio, un «legittimo motivo» ai sensi dell'art. 7, n. 2, tale consentire al titolare del marchio di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei beni immessi sul mercato della Comunità dal medesimo o con il suo consenso<sup>60</sup>. Nella sentenza *Dior*<sup>61</sup> la Corte ha affermato, in

59 — Questione sub 1c).

60 — Al di là di tale tenore letterale, l'art. 7, n. 2, non conferisce, di per sé, un diritto all'azione. Il titolare del marchio che intenda opporsi ad una pretesa infrazione dovrà sempre operare nel rispetto dell'art. 5, n. 1, della direttiva: v. supra, paragrafo 19.

61 — Sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95 (Racc. pag. I-6013, punti 43 e 46).

termini generali, che il danno alla reputazione di un marchio può costituire un motivo legittimo, precisando che l'uso di un marchio a fini pubblicitari che pregiudichi seriamente la reputazione del marchio stesso può costituire un legittimo motivo. Nella sentenza *BMW*<sup>62</sup> la Corte ha affermato che il fatto che un marchio sia utilizzato nella pubblicità del rivenditore in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio stesso può costituire un motivo legittimo.

confezionamento difettoso, di scarsa qualità o grossolano: la questione riguarda piuttosto l'accertamento dell'esistenza di un serio rischio di pregiudizio per la reputazione del marchio.

**Se taluni (specifici) metodi di riconfezionamento danneggino necessariamente la reputazione del marchio ovvero se il danno alla reputazione del marchio costituisca una questione di fatto**

60. A mio parere, le resistenti non hanno svolto, con riguardo a tale giurisprudenza, tesi convincenti. Esse si sono richiamate all'inserimento del vocabolo «così»<sup>63</sup> nell'enunciazione del quarto requisito BMS, sostenendo che tale requisito risulterebbe violato solamente qualora il confezionamento fosse difettoso, di scarsa qualità o grossolano. Il vocabolo «così» rappresenta tuttavia un elemento assai fragile sul quale poter fondare tale interpretazione. In ogni caso, esso può parimenti significare «a titolo esemplificativo» ed avvalorare, quindi, la tesi opposta.

62. Con tale questione<sup>64</sup> il giudice nazionale chiede se costituisca necessariamente un pregiudizio alla reputazione del marchio il fatto che i) il marchio non venga esposto sul nuovo cartone di imballaggio esterno (cosiddetta «smarchiatura») ovvero ii) l'importatore parallelo applichi sul nuovo cartone esterno il proprio logo ovvero una propria presentazione o una presentazione usata per vari differenti prodotti (cosiddetta «co-marchiatura»), ovvero se il pregiudizio alla reputazione del marchio costituisca una questione di fatto.

61. Conseguentemente, ritengo che il quarto requisito BMS non possa essere limitato al

63. Come precedentemente rilevato la High Court ha accolto, nella propria seconda decisione, la tesi secondo cui deve presu-

62 — Sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97 (Racc. pag. I-905, punto 51).

63 — «Ainsi» nel testo francese.

64 — Questione sub 1 d).

mersi che qualunque forma di riconfezionamento costituisca un pregiudizio alla reputazione del marchio. Il giudice del rinvio non concorda invece con tale opinione, rilevando che in taluni casi la co-marchiatura può arrecare un siffatto pregiudizio, ad esempio qualora susciti l'impressione che il titolare del co-marchio sia il produttore, ovvero che l'importatore e il produttore operino in una sorta di «joint-venture». Tuttavia, nella specie, tale ipotesi non ricorre. Anche per quanto attiene alla cosiddetta smarchiatura, il giudice del rinvio non ravvisa parimenti un pregiudizio alla reputazione del marchio: il titolare del marchio non ha alcun diritto che imponga ai successivi commercianti di mantenere il marchio esposto sul prodotto.

64. A parere delle ricorrenti, tanto la smarchiatura quanto la co-marchiatura costituiscono, di per sé, un danno alla reputazione del marchio. Ad avviso delle resistenti, invece, la smarchiatura non costituisce violazione alcuna, atteso che non rappresenta un «uso» del marchio nell'accezione dell'art. 5, n. 1, della direttiva. Quanto alla co-marchiatura, nessun elemento nella sentenza BMS lascia intendere che il fatto che l'importatore parallelo utilizzi una propria presentazione nel riconfezionare il prodotto implichi pregiudizio alla reputazione del marchio<sup>65</sup>. Secondo la Commissione, ancorché ognuna delle suesposte fattispecie possa, in linea di principio, danneggiare la reputazione di un marchio, il giudice nazionale è

tenuto a procedere, caso per caso, ad una dettagliata analisi in fatto al fine di accertare l'effettiva sussistenza del danno.

65. Concordo con la tesi suggerita dalla Commissione. È evidente (v. supra, paragrafi 58 e 59) che tanto un'inadeguata presentazione del marchio quanto un fuorviante accostamento commerciale con il titolare del marchio sono idonei, in linea di principio, ad arrecare pregiudizio alla reputazione del marchio (sebbene dalla sentenza *Dior* emerga chiaramente che solamente un *serio* danno alla reputazione del marchio costituisce un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2<sup>66</sup>). Nella sentenza BMW la Corte ha confermato che l'eventuale sussistenza di un accostamento commerciale tra il rivenditore ed il titolare del marchio suggerito dalla presentazione del riconfezionamento costituisce una questione di fatto su cui il giudice nazionale dovrà pronunciarsi caso per caso<sup>67</sup>. A mio avviso la stessa impostazione logica deve applicarsi in altre circostanze che possano rappresentare un «motivo legittimo» ai sensi dell'art. 7, n. 2. La questione se una determinata fattispecie (quale, ad esempio, il danno alla reputazione) possa costituire, in linea di principio, un «legittimo motivo» rappresenta una questione di diritto, laddove la questione se, in una determinata

65 — V. anche la sentenza *Pfizer*, cit. supra alla nota 34.

66 — V. punto 46.

67 — V. punto 55.

ipotesi, tale fattispecie ricorra costituisce una questione di fatto.

66. Conseguentemente, ritengo, in conclusione, che tanto l'inadeguata presentazione del marchio quanto la fuorviante sussistenza di un accostamento commerciale siano idonei, in linea di principio, a ledere la reputazione di un marchio. La questione se specifiche forme di riconfezionamento siano idonee ad arrecare un siffatto pregiudizio e se tale lesione sia sufficientemente grave da rappresentare un «legittimo motivo», ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva costituisce una questione di fatto sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice nazionale.

### **La questione relativa agli effetti del non aver dato il preavviso richiesto dal quinto requisito BMS**

67. Il quinto requisito BMS impone all'importatore di informare il titolare del marchio prima che il prodotto riconfezionato venga immesso in commercio e, su richiesta, di fornirgli un relativo campione.

non rispetti l'obbligo del preavviso, il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del prodotto riconfezionato e che, in caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento. In tale contesto la Corte ha osservato, in termini «puramente indicativi», che quindici giorni lavorativi costituirebbero un periodo ragionevole<sup>68</sup>.

69. La High Court ha rilevato, nella propria seconda decisione, che dalla sentenza *Boehringer I* non risultava chiaramente quale sia il corretto rimedio al quale ricorrere nel caso in cui l'importatore abbia omesso di informare il titolare del marchio, pur rispettando peraltro gli altri requisiti BMS. Conseguentemente, il giudice del rinvio chiede<sup>69</sup>, ove tale ipotesi ricorra, a) se qualsiasi conseguente importazione costituisca violazione da parte dell'importatore ovvero se la violazione sussista solamente fintantoché il titolare del marchio abbia avuto conoscenza del confezionamento e il periodo di preavviso non sia spirato; b) se il titolare del marchio sia legittimato a proporre azione per responsabilità o per il risarcimento del danno al pari dell'ipotesi in cui i beni fossero contraffatti; c) se il ricorso a tali rimedi sia soggetto al principio di proporzionalità e d)

68. Nella sentenza *Boehringer I* la Corte ha affermato che qualora l'importatore parallelo

68 — V. il dispositivo della sentenza nonché il punto 67.

69 — Questione sub 3).

in caso contrario, sulla base di quali criteri debba essere determinato il risarcimento.

70. A parere delle ricorrenti, ogni atto conseguente all'omessa notificazione costituisce violazione, indipendentemente dal fatto che il titolare del marchio sia o meno a conoscenza del riconfezionamento, in quanto ogni atto è idoneo a confondere il consumatore quanto all'origine del prodotto. Spetterebbe alla legge nazionale stabilire i relativi rimedi. Secondo le resistenti, invece, il titolare del marchio è legittimato ad agire solamente entro la scadenza del termine dei quindici giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza del riconfezionamento di cui trattasi, indipendentemente dalle modalità con cui ciò sia avvenuto. Il principio di proporzionalità si applicherebbe ai rimedi esperibili così come ad eventuali provvedimenti sostanziali. La Commissione concorda con le ricorrenti sul fatto che la questione sub 3a) sarebbe stata già risolta nel senso della prima branca dell'alternativa indicata dal giudice nazionale e rinvia, al riguardo, alla sentenza *Boehringer I*. Il risarcimento dovrebbe essere determinato sulla base dei principi della legge nazionale in materia di compensazione pecuniaria sempreché essi risultino compatibili con il diritto comunitario e con quello internazionale e, in particolare, risultino conformi ai principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità.

71. Il giudice del rinvio sottolinea, correttamente, che il requisito della previa comuni-

cazione non sembra aver alcun fondamento normativo nel Trattato. Tale requisito è stato elaborato nella sentenza *Hoffmann LaRoche* sulla base del rilievo che in tal modo veniva ridotto il rischio di confusione per il consumatore quanto all'origine del prodotto<sup>70</sup>. Tale approccio è stato successivamente sviluppato nella sentenza *Bristol-Myers Squibb*, in cui la Corte ha rilevato che il requisito del preavviso unitamente alla possibilità (introdotta in tale sentenza) per il titolare del marchio di richiedere un campione del prodotto riconfezionato è diretto a consentire al titolare di verificare che il riconfezionamento non incida sullo stato originario del prodotto e che la nuova presentazione non sia tale da ledere la reputazione del marchio, concedendo inoltre al titolare stesso una migliore possibilità di tutelarsi contro eventuali contraffazioni<sup>71</sup>.

72. Tale requisito costituisce pertanto, diversamente dai primi quattro requisiti BMS che possono essere qualificati come sostanziali, un requisito di natura procedurale. Ne consegue, a mio parere, che la violazione del requisito del preavviso implica una sanzione distinta da quelle applicabili nel caso in cui risultino violati gli altri requisiti BMS, di natura sostanziale.

70 — V. punto 12.

71 — V. punto 78, ripreso nella sentenza *Boehringer I*, punto 61. V. anche la sentenza *Loendersloot*, cit. supra alla nota 3, punto 49.



73. Con ciò non intendo minimizzare l'importanza del requisito del preavviso. Ancorché essenzialmente procedurale, costituisce non di meno un importante strumento di salvaguardia per il titolare del marchio. Pertanto, l'omesso preavviso non rappresenta un fatto irrilevante.

74. Occorre altresì sottolineare che, salvo rarissimi casi, l'omessa comunicazione al titolare del marchio costituisce un atto intenzionale. L'importatore parallelo sa chi è il titolare del marchio e come può contattarlo. Come rilevato dall'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni relative alla causa *Boehringer I*, il requisito del preavviso «è facile da applicare e da rispettare, e contribuisce pertanto all'applicazione uniforme del diritto comunitario»<sup>72</sup>.

75. Due sono gli scenari che si prospettano: omessa (o inadeguata) comunicazione, nel rispetto peraltro dei primi 4 requisiti BMS, e omessa (o inadeguata) comunicazione con contemporanea mancata osservanza di uno o più dei requisiti medesimi.

76. Nel primo dei due detti scenari, al quale fa riferimento la prima questione pregiudiziale,

mi sembrerebbe sproporzionato sanzionare l'importatore parallelo per omesso preavviso così severamente come nel caso in cui, oltre all'omesso preavviso, risultino violati uno o più requisiti sostanziale. L'irrogazione di una sanzione è nondimeno appropriata, in quanto, come in precedenza rilevato, il preavviso costituisce un importante requisito procedurale; omettendo tale importante comunicazione, l'importatore parallelo priva (deliberatamente) il titolare del marchio della possibilità di esercitare il controllo preventivo che la normativa comunitaria gli riconosce. Occorre, quindi, che la sanzione sia effettiva e dissuasiva. Essa non dovrebbe tuttavia equivalere a quella applicabile in caso di contemporanea violazione di requisiti sostanziali, in quanto ciò risulterebbe sproporzionato.

77. Le resistenti esprimono il timore che il titolare del marchio, una volta venuto a conoscenza da un'altra fonte del riconfezionamento di un prodotto, possa deliberatamente porre in essere comportamenti dilatori al fine di ottenere un eventuale maggior risarcimento per le violazioni compiute. Sarebbe, a mio parere, analogamente sproporzionato e del tutto ingiusto per il titolare del marchio trarre, in tal modo, vantaggio dal proprio stesso comportamento dilatorio.

78. Parimenti, atteso che l'importatore parallelo agisce (in realtà) nell'esercizio dei diritti riconosciutigli dall'ordinamento comunitario, la sanzione non deve discrimi-

72 — V. paragrafo 133.

narlo per il fatto che egli eserciti diritti derivanti dal diritto comunitario piuttosto che diritti riconosciutigli dalla legge nazionale; né deve risultargli praticamente impossibile l'esercizio di tali diritti.

zioni previste dalla legge nazionale per la violazione dei requisiti sostanziali, irrogando una sanzione separata ed aggiuntiva per il mancato preavviso.

79. Spetterà al giudice nazionale determinare, caso per caso, un'adeguata sanzione sulla base dei suesposti parametri.

80. Il secondo scenario precedentemente descritto è, naturalmente, ipotetico rispetto al caso di specie. Ritengo, tuttavia, opportuno menzionarlo per esigenza di completezza. In tale fattispecie, la situazione è del tutto differente. L'omessa comunicazione risulterà essere, in tal caso, un fattore aggravante, in quanto renderà più difficile per il titolare del marchio opporsi legittimamente all'uso del riconfezionamento (sia contestando, in linea generale, la necessità, di per sé, del riconfezionamento, sia contestando specificamente la mancata rispondenza del riconfezionamento de quo al secondo, terzo e/o quarto requisito BMS). Qualora, come probabile, l'omessa comunicazione sia intenzionale, il suo scopo sarà presumibilmente quello di consentire all'importatore parallelo di crearsi una base di appoggio sul mercato prima che il titolare del marchio possa far valere i propri diritti. In un caso di tal genere, ritengo che il giudice nazionale debba applicare le ordinarie san-

### La questione dell'onere della prova

81. Il giudice del rinvio chiede<sup>73</sup> se l'onere di provare che la nuova confezione risponde a tutti i suddetti requisiti BMS gravi sull'importatore, ovvero se l'onere della prova varii da requisito a requisito e, in caso affermativo, in qual misura. Per quanto attiene al quarto requisito BMS (danno alla reputazione), il giudice a quo chiede parimenti<sup>74</sup> su quale soggetto gravi l'onere di provare che una particolare forma della scatola lede la reputazione del marchio, nel caso in cui (come ho peraltro suggerito) l'accertamento di tale capacità lesiva costituisca una questione di fatto.

82. L'impatto dei cinque requisiti BMS e la questione se, nella pratica, essi operino in modo da rispettare la corretta interrelazione tra l'art. 7, n. 1, e l'art. 7, n. 2, della direttiva, dipenderà in modo determinante da chi

<sup>73</sup> — Questione sub 1 a).

<sup>74</sup> — Questione sub 1 d).

sopporterà l'onere della prova che tali requisiti sono soddisfatti. Gli orientamenti tracciati nella sentenza *Boehringer I*, segnatamente che l'onere della prova deve costituire una questione procedurale che il giudice nazionale dovrà decidere sempreché i suoi effetti non siano discriminatori, sono risultati insufficientemente precisi, come dimostra il presente rinvio pregiudiziale. Secondo il soggetto al quale il giudice nazionale accollerà l'onere della prova in un determinato Stato membro, le stesse circostanze di fatto potranno produrre risultati diversi in Stati membri diversi, il che risulterebbe contrario all'armonizzazione che la direttiva mira a realizzare<sup>75</sup>.

83. Nell'accertamento dei rispettivi ruoli svolti in tale contesto dal diritto comunitario e dalla legge nazionale sarà importante distinguere tra l'individuazione del soggetto sul quale ricade l'onere della prova e l'accertamento delle modalità con cui tale onere può essere assolto. Concordo con il giudice del rinvio nel senso che sarà opportuno che questa Corte indichi ai giudici nazionali il soggetto sul quale grava l'onere della prova rispetto ai cinque requisiti BMS. Le modalità con cui tale onere della prova potrà essere assolto rispetto ai singoli requisiti costituirà, poi, una questione disciplinata dalla normativa nazionale in materia processuale e di prova.

84. A parere delle ricorrenti, l'onere della prova con riguardo a tutti e cinque e requisiti

deve incombere sulle resistenti, in considerazione del fatto che il riconfezionamento implica un'imminente esposizione dei diritti dei titolari del marchio ad un pregiudizio.

85. Le resistenti svolgono al riguardo due rilievi. In primo luogo, esse sostengono che l'onere della prova con riguardo a tutti e cinque i requisiti deve gravare sul titolare dei diritti di marchio. Tale interpretazione non riesce peraltro a conciliarsi con l'impostazione accolta dalla Corte nella sentenza *Bristol-Myers Squibb*<sup>76</sup> e non ritengo pertanto necessario soffermarmi ulteriormente al riguardo.

86. Le resistenti sostengono, in subordine, che l'onere della prova deve per ogni singolo requisito essere accollato alla parte che ne affermi, sostanzialmente, la sussistenza (al fine di evitare il rischio di imporre di fornire una prova negativa). Le resistenti accetterebbero, conseguentemente, che l'onere della prova con riguardo al primo requisito (necessità del riconfezionamento ai fini dell'immissione in commercio del prodotto), al terzo requisito (chiara identificazione del produttore e dell'importatore) e al quinto requisito (preavviso) ricada sull'importatore parallelo. Esse affermano, tuttavia, che spetta al titolare dei diritti di marchio provare qualsiasi allegazione che il riconfeziona-

75 — V. sentenza 18 ottobre 2005, causa C-405/03, *Class International*, punto 73.

76 — V., ad esempio, i tenore dei punti 49-50, 69, 73-74 e 78 della menzionata sentenza *Bristol-Myers Squibb*.

mento non soddisfa il secondo requisito (assenza di effetti sullo stato originario del prodotto, istruzioni corrette) o il quarto requisito (presentazione che non leda la reputazione del marchio).

87. La Commissione muove dal presupposto che è compito delle norme procedurali nazionali individuare il soggetto a cui tocca provare l'osservanza dei requisiti BMS. Tuttavia, norme nazionali che facciano gravare l'onere della prova sull'importatore parallelo potrebbero essere assoggettate a restrizioni qualora l'importatore sia in grado di dimostrare che la loro attuazione conduce ad un effettivo rischio di contingentamento dei mercati nazionali<sup>77</sup>. In tal caso, l'onere della prova con riguardo ad ognuno dei requisiti BMS graverebbe sulla parte che più probabilmente dispone delle informazioni necessarie per provare la sussistenza del requisito.

88. Esaminando i cinque requisiti BMS risulta evidente che essi non sono omogenei. Il primo requisito è potenzialmente complesso. Secondo le circostanze, una dettagliata analisi del contesto normativo e del contesto di fatto del mercato dello Stato membro di importazione potrebbe, alle volte, risultare necessaria al fine di acclarare se il riconfezionamento sia necessario al fine di consentire all'importatore parallelo di acce-

dere a tale mercato e ivi vendere effettivamente. Il secondo e il quarto requisito appaiono, prima facie, complessi. A mio parere, tuttavia, ognuno di essi richiede una valutazione che si risolve, essenzialmente, in una questione relativamente semplice: se quanto sia stato fatto al prodotto per effetto del riconfezionamento implichi un effettivo rischio di incidere negativamente sullo stato originario del prodotto (secondo requisito); e se la nuova presentazione del prodotto sia tale da implicare un effettivo rischio di seria lesione alla reputazione del marchio (quarto requisito). Il terzo ed il quinto requisito risultano invece più lineari.

89. Secondo il requisito in questione, può risultare più o meno agevole per l'importatore parallelo o il titolare del marchio procurarsi il materiale necessario per provare che quello specifico requisito è (ovvero non è) soddisfatto, e risulta quindi ragionevole richiedere all'uno oppure all'altro di assolvere al relativo onere della prova.

90. Imporre all'importatore parallelo l'assolvimento dell'onere della prova con riguardo a tutti e cinque i requisiti comprometterebbe, fondamentalmente, il necessario equilibrio tra la libera circolazione delle merci (principio fondamentale) e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (deroga al detto principio), facendo pendere la bilancia a

77 — V sentenza 8 aprile 2003, causa C-244/00, *Van Doren* (Racc. pag. I-3051, punti 37 e 41).

favore di quest'ultimo. Per contro, imporre al titolare del marchio di assolvere l'onere della prova con riguardo a tutti e cinque i requisiti renderebbe corrispondentemente più difficile per il medesimo far valere i propri diritti ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva, il che (come già rilevato) si porrebbe in contrasto con i principi affermati nella sentenza *Bristol-Myers Squibb*.

parallelo debba provare la necessità al fine di superare la presunzione secondo cui il titolare dei diritti di marchio mantiene la facoltà di opporsi all'immissione in commercio dei prodotti riconfezionati. Avrebbe infatti poco senso imporre al soggetto titolare di un potere l'onere di provare che egli, in determinate circostanze, non può esercitarlo.

91. A mio parere, entrambe le opzioni risultano quindi inaccettabili; i detti requisiti devono essere considerati singolarmente.

#### *Il primo requisito: la necessità*

92. Nella sentenza *Bristol-Myers Squibb* la Corte ha affermato che «la facoltà del titolare di un diritto di marchio tutelato in uno Stato membro di opporsi allo smercio, con il detto marchio, dei prodotti riconfezionati dev'essere limitata solo se il riconfezionamento effettuato dall'importatore sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro importatore»<sup>78</sup>. Nella logica di tale affermazione mi sembra implicito che l'importatore

93. Inoltre, il soggetto che con maggiore probabilità disporrà delle informazioni necessarie per provare la necessità del riconfezionamento è, a mio parere, l'importatore parallelo. Nella generalità dei casi egli sarà bene a conoscenza degli aspetti normativi concernenti la distribuzione e la commercializzazione di prodotti farmaceutici nello Stato membro d'importazione. Conoscerà le problematiche quali, ad esempio, le indicazioni da fornire — ed in quale lingua — sui foglietti informativi per i pazienti nonché le dimensioni delle confezioni dei prodotti abitualmente prescritte (o non prescritte) dai medici e/o abitualmente rimborsate dal sistema previdenziale nazionale. Avrà anche un incentivo commerciale a scoprire (ad esempio) se, in un determinato Stato mem-

78 — V. punto 56.

bro, i pazienti siano restii ad accettare confezioni rietichettate e risulti quindi necessario per, smerciare con successo il prodotto, reinscatolarlo anziché rietichettarlo<sup>79</sup>.

94. Ritengo pertanto che l'onere della prova della necessità debba gravare sull'importatore parallelo.

*Il secondo requisito: l'assenza di effetti negativi sullo stato del prodotto*

95. È l'importatore parallelo che stabilisce in qual misura riconfezionare il prodotto e in che modo, avendo la supervisione sul processo del riconfezionamento (e, conseguentemente, il controllo sul medesimo). L'importatore parallelo sa che il titolare del marchio può «legittimamente opporsi a riconfezionamenti che implicino il rischio di esporre il prodotto contenuto nella confezione a manipolazioni o influenze che incidano sul suo stato originario»<sup>80</sup> e che, pertanto, il riconfezionamento dev'essere effettuato «in circostanze che non [possano]

79 — In quanto, ad esempio, tali confezioni continuano a recare, parzialmente, informazioni in una lingua che il paziente non conosce o che suscitano la sua sfiducia ovvero, più in generale, in quanto il paziente può sospettare che tali confezioni siano state manomesse.

80 — V. sentenza *Bristol-Myers Squibb*, punto 59.

alterare lo stato originario del prodotto»<sup>81</sup>. Spetta, quindi, all'importatore parallelo dimostrare che quanto egli ha scelto di fare e le relative modalità non incideranno sull'integrità del prodotto contrassegnato. Ciò non mi sembra costituire una prova negativa, come sostenuto invece dalle resistenti. Inoltre, nel contesto dei prodotti farmaceutici, l'importatore parallelo dovrà aver già dimostrato, evidentemente, alle competenti autorità di regolamentazione che il processo di riconfezionamento non implica rischi per lo stato del prodotto. La Corte ha già avuto modo di affermare che, per quanto attiene al secondo requisito BMS, il rischio di cui trattasi deve costituire un rischio reale, quindi non un rischio ipotetico o astratto<sup>82</sup>.

96. A mio parere, spetta quindi all'importatore parallelo assolvere l'onere della prova che non vi sono effetti negativi.

*Il terzo requisito: chiara identificazione dell'importatore e del produttore*

97. L'importatore parallelo determina e controlla il riconfezionamento, specifican-

81 — V. sentenza *Bristol-Myers Squibb*, punto 60.

82 — V. sentenza *Bristol-Myers Squibb*, punti 61-63.

done le caratteristiche quali i colori, le dimensioni e il frontespizio recante le informazioni nonché il posizionamento dell'informazione sulla confezione. Spetta, quindi, all'importatore parallelo assolvere l'onere della prova quanto al fatto che tanto il titolare dei diritti di marchio quanto l'importatore parallelo siano chiaramente identificati sul prodotto riconfezionato.

senta il soggetto collocato nella posizione più favorevole per dimostrare la fondatezza di tale affermazione. L'onere della prova quanto alla sussistenza di un'incidenza sui diritti di marchio deve quindi ricadere sul titolare di tali diritti<sup>84</sup>.

*Il quarto requisito: presentazione che non leda la reputazione del marchio*

98. Come ho già avuto modo di rilevare, a mio parere il quarto requisito BMS risulta violato qualora la confezione sia tale da far sorgere il serio rischio di un danno per la reputazione del marchio<sup>83</sup>. Ne consegue che l'onere della prova deve gravare, in tal caso, sul titolare dei diritti di marchio. Questi si trova, infatti, nella posizione più favorevole al fine di valutare se il riconfezionamento non presenti rischi ovvero un possibile rischio di danno per la reputazione del marchio. Egli, ove ritenga che il rischio sia grave, rappre-

*Il quinto requisito: il preavviso*

99. L'importatore parallelo stabilisce, per definizione, se, quando e come informare il titolare dei diritti di marchio quanto al proprio intendimento di riconfezionare il prodotto contrassegnato e di immetterlo in commercio nello Stato membro di importazione. Ne consegue che sul medesimo deve gravare l'onere della prova di aver compiuto tutti i ragionevoli passi al fine di dare corretta comunicazione<sup>85</sup>.

84 — Cfr. la sentenza *Van Doren*, cit. supra alla nota 77, punto 41. La Corte ha affermato che, qualora sussista un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nel caso in cui l'importatore dovesse provare l'immissione in commercio dei prodotti all'interno del SEE da parte del titolare del marchio ovvero con il suo consenso, spetta a quest'ultimo dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio dal medesimo o con il suo consenso al di fuori del SEE al fine di poter poi invocare la violazione dei diritti riconosciutigli dall'art. 5, n. 1, della direttiva, e ciò prima che l'importatore parallelo sia tenuto a dimostrare la successiva commercializzazione all'interno del SEE da parte del titolare del marchio ovvero con il suo consenso. V. anche *Class International*, cit. supra alla nota 75, punti 70-75, per quanto attiene all'orientamento della Corte in materia dell'incombenza dell'onere della prova della sussistenza di violazioni dei diritti di marchio.

85 — Ho accolto tale soluzione, in quanto non ritengo che l'importatore debba essere penalizzato qualora abbia compiuto tutte le ragionevoli azioni ai fini del preavviso ma, per una qualsivoglia ragione — ad esempio un difetto di comunicazione con l'organizzazione del titolare dei diritti di marchio —, la comunicazione non sia giunta ai servizi competenti.

83 — V. supra, paragrafo 61.

## Conclusioni

100. Per tutte le suesposte considerazioni, ritengo che le questioni pregiudiziali sottoposte dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), debbano essere risolte nei seguenti termini:

- I cinque requisiti indicati nella sentenza *Bristol-Myers Squibb*, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93 (Racc. 1996, pag. I-3457 (in prosieguo: i «requisiti BMS») non trovano applicazione nell'ipotesi in cui un importatore parallelo immetta in commercio in uno Stato membro un prodotto farmaceutico, importato da un altro Stato membro con la sua confezione interna ed esterna originaria, alla quale l'importatore parallelo abbia apposto un'etichetta aggiuntiva esterna, stampata nella lingua dello Stato membro di importazione.
  
- Il requisito della necessità del riconfezionamento (primo requisito BMS) si applica alla sola operazione del reinscatolamento e non si estende alle specifiche modalità e caratteristiche stilistiche di tale operazione.
  
- Il requisito secondo cui la presentazione del prodotto riconfezionato non deve essere tale da nuocere alla reputazione del marchio ovvero del suo titolare (quarto requisito BMS) non è limitato alle ipotesi di confezionamento difettoso, e scarsa qualità, o grossolano: la questione riguarda l'accertamento della sussistenza di un serio rischio di danno per la reputazione del marchio.



- Tanto una presentazione inappropriata del marchio quanto un fuorviante accostamento che suggerisca l'esistenza di relazioni commerciali sono tali da poter ledere, in linea di principio, la reputazione del marchio. L'accertamento se una particolare forma di riconfezionamento sia tale da causare un siffatto danno e se il danno sia sufficientemente grave da poter costituire un «motivo legittimo» ai sensi dell'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, costituisce una questione di fatto sulla quale deve pronunciarsi il giudice nazionale.
  
- Nell'ipotesi in cui l'importatore abbia ommesso di provvedere al preavviso pur rispettando tutti gli altri requisiti BMS, ogni successiva importazione costituirà violazione dei diritti di marchio. Spetterà al giudice nazionale determinare la sanzione adeguata, che dovrà essere effettiva e dissuasiva. Tale sanzione dovrà essere proporzionata e non dovrà essere quindi pari a quella applicabile nel caso in cui risultino violati anche gli altri requisiti BMS.
  
- L'onere della prova quanto all'assolvimento del primo, del secondo, del terzo e del quinto requisito BMS grava sull'importatore parallelo. Sul titolare dei diritti di marchio grava, invece, l'onere della prova della sussistenza di un grave rischio di danno per la reputazione del marchio ovvero per il titolare medesimo (quarto requisito BMS).