

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 luglio 2011 *

Nei procedimenti riuniti C-400/09 e C-207/10,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 234 CE e 267 TFUE, dallo Højesteret (Danimarca), con decisioni 7 ottobre 2009 e 22 aprile 2010, pervenute in cancelleria rispettivamente il 19 ottobre 2009 e il 30 aprile 2010, nelle cause

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione,

Ompakningselskabet af 1. november 2005 A/S (causa C-400/09)

e

Paranova Danmark A/S,

* Lingua processuale: il danese.

Paranova Pack A/S (causa C-207/10)

contro

Merck Sharp & Dohme Corp., già Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, M. Ilešič (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 7 aprile 2011,

considerate le osservazioni presentate:

- per l'Orifarm A/S, l'Orifarm Supply A/S, l'Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione, e l'Ompakgningselskabet af 1. november 2005 A/S, dagli avv.ti J.J. Bugge e K. Jensen, advokater;
- per la Paranova Danmark A/S e la Paranova Pack A/S, dall'avv. E.B. Pfeiffer, advokat;
- per la Merck Sharp & Dohme Corp. e a., dal sig. R. Subiotto, QC, e dall'avv. T. Weincke, advokat;
- per il governo ceco, dal sig. M. Smolek e dalla sig.ra K. Havlíčková, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e P.A. Antunes, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, dai sigg. H. Krämer, H. Støvlbæk e F.W. Bulst, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), nonché della relativa giurisprudenza della Corte e, segnatamente, delle sentenze 23 maggio 1978, Hoffmann-La Roche (causa 102/77, Racc. pag. 1139); 3 dicembre 1981, Pfizer (causa 1/81, Racc. pag. 2913), nonché 11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a. (cause riunite C-427/93, causa C-429/93 e C-436/93, Racc. pag. 3457), nonché MPA Pharma (causa C-232/94, Racc. pag. I-3671). In dette sentenze la Corte ha precisato le condizioni in cui un importatore parallelo può commercializzare medicinali riconfezionati contrassegnati da un marchio, senza che il titolare del marchio possa opporvisi.

- 2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie che oppongono, nella causa C-400/09, l'Orifarm A/S (in prosiegua: l'«Orifarm»), l'Orifarm Supply A/S (in prosiegua: l'Orifarm Supply), la Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione (in prosiegua: la «Handelsselskabet»), e l'Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (in prosiegua: l'«Ompakningsselskabet») e, nella causa C-207/10, la Paranova Danmark A/S (in prosiegua: la «Paranova Danmark») e la Paranova Pack A/S (in prosiegua: la «Paranova Pack»), alla Merck Sharp & Dohme Corp. (già Merck & Co. Inc.), alla Merck Sharp & Dohme BV e alla Merck Sharp & Dohme (in prosiegua, congiuntamente: la «Merck»), in merito alla mancanza di indicazione dell'effettivo riconfezionatore sulla nuova confezione di medicinali importati parallelamente.

Contesto normativo

- 3 La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore il 28 novembre 2008. Ciò nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, alle cause principali resta applicabile la direttiva 89/104.
- 4 L'art. 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», disponeva quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso

è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

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

- a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
- b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
- c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
- d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(...)).

- 5 Ai sensi dell'art. 7 della direttiva, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa»:

«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».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C-400/09

- 6 L'Orifarm, l'Orifarm Supply, la Handelsselskabet e l'Ompakningselskabet sono società che fanno parte del gruppo Orifarm. Tale gruppo è il più importante importatore parallelo di medicinali dei paesi nordici ed è stato, nel 2008, il maggiore fornitore di medicinali delle farmacie danesi. La sede principale del gruppo è situata a Odense, (Danimarca).

- 7 La Merck, che fa parte di uno dei più importanti gruppi mondiali di produzione di medicinali, ha prodotto i medicinali di cui trattasi nella causa principale che il gruppo Orifarm importa in parallelo sul mercato danese. La Merck è inoltre titolare dei diritti di marchio relativi a tali medicinali ed è legittimata a ricorrere in giudizio in forza di accordi di licenza conclusi con i titolari dei diritti di marchio.

- 8 L'Orifarm e la Handelsselskabet sono o sono state titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio e alla vendita dei medicinali in questione, mentre l'Orifarm Supply e la Ompakningselskabet, che hanno effettuato il riconfezionamento, sono o sono state titolari della relativa autorizzazione.

- 9 Tutte le decisioni riguardanti l'acquisto, il riconfezionamento e la vendita dei medicinali di cui trattasi nella causa principale, comprese quelle relative alla concezione della nuova confezione e all'etichettatura, sono state adottate dall'Orifarm o dalla Handelsselskabet. L'Ompakningsselskabet e l'Orifarm Supply hanno acquistato e riconfezionato detti medicinali assumendo la responsabilità per quanto riguarda il rispetto delle direttive impartite dal Lægemiddelstyrelsen (Agenzia danese per i medicinali) alle imprese che effettuano il riconfezionamento.
- 10 L'imballaggio di tali medicinali indicava che essi sono stati riconfezionati rispettivamente dall'Orifarm o dalla Handelsselskabet.
- 11 La Merck ha presentato dinanzi al SØ- og Handelsretten (Tribunale per le cause marittime e commerciali) due ricorsi avverso, rispettivamente, l'Orifarm e l'Orifarm Supply, nonché avverso la Handelsselskabet e la Ompakningsselskabet, contestando la mancanza della menzione dell'autore effettivo del riconfezionamento sulla confezione dei medicinali in questione. In sentenze emesse, rispettivamente, il 21 febbraio 2008 e il 20 giugno 2008, il SØ- og Handelsretten constatava che le convenute avevano violato i diritti di marchio della Merck, omettendo di indicare sulla confezione il nome dell'impresa che ha effettivamente provveduto al riconfezionamento e, di conseguenza, le condannava a pagare un risarcimento economico alla Merck.
- 12 Investito dei ricorsi in cassazione presentati dall'Orifarm, dall'Orifarm Supply, dalla Handelsselskabet e dall'Ompakningsselskabet avverso dette sentenze del SØ- og Handelsretten, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di presentare alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la giurisprudenza della Corte, come emerge dalle sentenze (sopra citate) Bristol-Myers Squibb e a. (...) e MPA Pharma (...), debba essere interpretata nel senso che un importatore parallelo, il quale sia titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale importato in parallelo, disponga delle informazioni sul medicinale e impartisca istruzioni ad un'impresa distinta per

l'acquisto e il riconfezionamento di un medicinale, per il concreto aspetto grafico della confezione del prodotto e per le misure relative ad esso, violi i diritti del titolare del marchio indicando sulla confezione esterna del medicinale importato in parallelo se stesso come riconfezionatore e non l'impresa distinta titolare dell'autorizzazione al riconfezionamento, che ha importato il prodotto e effettuato materialmente il riconfezionamento, inclusa la (ri)apposizione del marchio del titolare.

- 2) Se incida sulla soluzione della prima questione la circostanza che presumibilmente non sussiste alcun rischio che il consumatore/l'utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento, qualora il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio indichi se stesso come riconfezionatore anziché l'impresa che ha effettuato, secondo i suoi ordini, materialmente il riconfezionamento.

- 3) Se incida sulla soluzione della prima questione la circostanza che presumibilmente si esclude il rischio che il consumatore/l'utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento qualora l'autore materiale del riconfezionamento sia indicato come riconfezionatore.

- 4) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante unicamente il mero rischio che il consumatore/l'utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento, ovvero se siano rilevanti anche altre considerazioni attinenti al titolare del marchio, come (...):
 - a) il fatto che l'importatore e autore materiale del riconfezionamento e della (ri)apposizione del marchio del titolare sulla confezione esterna del prodotto possa in tal modo violare autonomamente i diritti di marchio del titolare, e

- b) il fatto che il riconfezionamento alteri lo stato originale del prodotto ovvero che la presentazione del riconfezionamento sia tale che si debba ritenere che essa pregiudichi la reputazione del titolare del marchio sono riconducibili a fattori di cui è responsabile l'autore materiale del riconfezionamento [v., tra l'altro, sentenza Bristol-Myers Squibb e a. (sopra citata)].
- 5) Se incida sulla soluzione della prima questione la circostanza che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che ha indicato se stesso come riconfezionatore appartenga allo stesso gruppo del riconfezionatore materiale (società consociata) al momento della notifica al titolare del marchio, prima della prevista vendita del medicinale importato in parallelo dopo il riconfezionamento».

Causa C-207/10

- ¹³ La Paranova Danmark e la Paranova Pack sono società controllate dalla Paranova Group A/S (in prosieguo: la «Paranova Group»), che svolge un'attività di importazione parallela di medicinali in Danimarca, Svezia e Finlandia. Detto gruppo ha la sua sede principale a Ballerup (Danimarca), dove hanno sede anche le due società controllate.
- ¹⁴ Analogamente alle circostanze di cui alla causa C-400/09, la Paranova Group ha importato in parallelo, in Danimarca, i medicinali di cui trattasi nella causa principale prodotti dalla Merck, che è titolare dei diritti di marchio su tali medicinali ed è autorizzata a ricorrere in giudizio nell'ambito di accordi di licenza conclusi con i titolari dei marchi.

- 15 La Paranova Danmark è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali in questione, mentre la Paranova Pack, che ha effettuato il riconfezionamento, è titolare della relativa autorizzazione.
- 16 Tutte le decisioni riguardanti l'acquisto, il riconfezionamento e la vendita dei medicinali di cui alla causa principale, comprese quelle relative alla concezione delle nuove confezioni e all'etichettatura, sono state adottate dalla Paranova Danmark. La Paranova Park ha effettuato gli acquisti e il riconfezionamento effettivo di tali medicinali nel rispetto delle condizioni imposte alle società di riconfezionamento dal Lægemiddelstyrelsen e li ha rimessi in vendita ai sensi della normativa farmaceutica, assumendo la responsabilità collegata alle diverse operazioni summenzionate.
- 17 La confezione di tali medicinali indicava che essi sono stati riconfezionati dalla Paranova Danmark.
- 18 La Merck ha proposto due ricorsi contro la Paranova Danmark e la Paranova Pack, contestando la mancanza della menzione dell'autore effettivo del riconfezionamento sulla confezione dei medicinali in questione. In seguito a tali ricorsi, è stato vietato alla Paranova Danmark e alla Paranova Pack — rispettivamente con ordinanza 26 ottobre 2004 emessa dal fogedretten i Ballerup, confermata in appello il 15 agosto 2007 dal SØ- og Handelsretten, nonché con sentenza di quest'ultimo giudice in data 31 marzo 2008 — di vendere tali medicinali, in quanto il loro imballaggio non forniva l'indicazione del nome dell'impresa che aveva effettivamente effettuato il riconfezionamento.
- 19 Investito di ricorsi in cassazione presentati dalla Paranova Danmark e dalla Paranova Pack avverso dette sentenze del SØ- og Handelsretten, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di presentare alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se l'art. 7, n. 2, della (...) direttiva 89/104 (...) e la relativa giurisprudenza, segnatamente le sentenze Hoffmann-La Roche (...), Pfizer (...) e Bristol-Myers Squibb e a. (...), (sopra citate), debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un

diritto di marchio può invocare detto diritto per opporsi a che una società di vendita di prodotti d'importazione parallela, titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale in uno Stato membro, venda detto medicinale indicando che esso è stato riconfezionato dalla società di vendita, benché essa affidi il riconfezionamento materiale ad un'altra società, il riconfezionatore, alla quale la società di vendita impartisce istruzioni in materia di acquisti, di riconfezionamento, di concezione più specifica della confezione dei medicinali nonché di altre disposizioni relative al medicinale, che è titolare di un'autorizzazione di riconfezionamento ed apponga il marchio sulla nuova confezione nel quadro del riconfezionamento.

- 2) Se rilevi per la soluzione della prima questione il fatto che si ammetta che il consumatore o l'utente finale non è ingannato quanto all'origine del prodotto e non può essere indotto a credere che il titolare del marchio è responsabile del riconfezionamento attraverso l'indicazione, da parte dell'importatore parallelo, del nome del produttore unitamente all'indicazione come descritta dell'impresa responsabile del riconfezionamento.

- 3) Se è soltanto il rischio che il consumatore o l'utente finale possa essere ingannato nel ritenere che il titolare del marchio è responsabile del riconfezionamento che rilevi quanto alla soluzione della prima questione, o se rilevino anche altre considerazioni relative al titolare del marchio, ad esempio:
 - a) il fatto che chi effettivamente effettua la vendita e il riconfezionamento e riappone il marchio del titolare del marchio sulla confezione del prodotto possa in tal modo violare autonomamente i diritti del titolare del marchio e che ciò possa essere dovuto a elementi per i quali è responsabile chi materialmente ha effettuato il riconfezionamento;

- b) il fatto che il riconfezionamento alteri lo stato originario del prodotto, o

- c) il fatto che la presentazione del prodotto riconfezionato sia tale che si può ritenere che leda la fama del marchio o del suo titolare.

- 4) Qualora nel risolvere la terza questione la Corte stabilisca che è anche rilevante tener conto del fatto che la società di riconfezionamento può autonomamente violare i diritti di marchio del titolare del marchio stesso, se la Corte possa appurare se rilevi per la soluzione di questa questione il fatto che la società di vendita dell'importatore parallelo e la società di riconfezionamento sono responsabili in solido in base al diritto nazionale delle violazioni dei diritti del marchio del titolare del marchio stesso.

- 5) Se incida sulla soluzione della prima questione la circostanza che l'importatore parallelo, che è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che ha indicato se stesso come riconfezionatore, appartenga allo stesso gruppo del riconfezionatore materiale (società consociata) al momento della notifica al titolare del marchio, prima della prevista vendita del medicinale importato in parallelo dopo il riconfezionamento.

- 6) Se nel risolvere la prima questione rilevi il fatto che la società di riconfezionamento è indicata come il produttore nel foglietto esplicativo contenuto nell'imballaggio».

²⁰ Con ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 31 gennaio 2011, le cause C-400/09 e C-207/10 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

- 21 Con le sue questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che consente al titolare di un marchio riguardante un prodotto farmaceutico, oggetto di importazione parallela, di opporsi alla commercializzazione ulteriore di tale prodotto riconfezionato a causa del fatto che la nuova confezione indica come riconfezionatore non l'impresa che, su ordine altrui, ha effettivamente riconfezionato il prodotto di cui trattasi e che è titolare della relativa autorizzazione, ma l'impresa che è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.
- 22 L'Orifarm, la Paranova Danmark, i governi ceco e portoghese, nonché la Commissione europea ritengono che tali questioni, come riformulate, debbano essere risolte negativamente, mentre la Merck e il governo italiano sono di parere contrario.
- 23 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, l'opposizione del titolare del marchio al riconfezionamento di prodotti contrassegnati da detto marchio, in quanto deroga alla libera circolazione delle merci, non può essere ammessa ove l'esercizio di tale diritto da parte del titolare costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 30, seconda frase, CE (divenuto art. 36, seconda frase, TFUE) (v. sentenza 26 aprile 2007, causa C-348/04, Boehringer Ingelheim e a., Racc. pag. I-3391, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
- 24 Costituisce una siffatta restrizione dissimulata ai sensi di tale ultima disposizione l'esercizio, da parte del titolare di un marchio, del suo diritto di opporsi al riconfezionamento se tale esercizio contribuisce a isolare artificialmente i mercati tra gli Stati membri e se, d'altro canto, il riconfezionamento avviene in modo tale che i legittimi

interessi del titolare vengano rispettati (v. sentenza Boehringer Ingelheim e a., cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

²⁵ La Corte ha dichiarato a quest'ultimo proposito che, nel caso in cui il riconfezionamento sia effettuato secondo modalità che non possono alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione, la funzione essenziale del marchio come garanzia di provenienza è salvaguardata. Infatti, il consumatore o l'utilizzatore finale non sono indotti in errore circa la provenienza del prodotto, ma ricevono effettivamente prodotti fabbricati sotto il controllo unico del titolare del marchio (v. sentenze precedentemente citate Bristol-Myers Squibb e a., punto 67, nonché MPA Pharma, punto 39).

²⁶ La Corte ha tuttavia rilevato anche che l'impossibilità per il titolare di far valere il diritto di marchio per opporsi allo smercio, con il suo marchio, dei prodotti riconfezionati da un importatore equivale a riconoscere all'importatore una certa facoltà che, di regola, è riservata allo stesso titolare. Di conseguenza, nell'interesse del titolare, in quanto proprietario del marchio e per proteggerlo contro qualsiasi abuso, occorre ammettere tale facoltà solo se l'importatore rispetta talune altre condizioni (v., in tal senso, le sentenze precedentemente citate Bristol-Myers Squibb e a., punti 68 e 69, nonché MPA Pharma, punti 40 e 41).

²⁷ Risulta quindi da costante giurisprudenza e, in particolare, dalle sentenze la cui interpretazione è richiesta alla Corte dal giudice del rinvio, che il titolare del marchio non può legittimamente opporsi all'ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico contrassegnato dal suo marchio, qualora l'importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il detto marchio allorché:

- sia provato che detta opposizione contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri, in particolare in quanto il riconfezionamento è necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro dell'importazione;

- sia provato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;

- siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l'autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante;

- la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare, il che implica, in particolare, che la confezione non sia difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e

- 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 (v., in particolare, le sentenze precedentemente citate Hoffmann-La Roche, punto 14; Bristol-Myers Squibb e a., punto 79; MPA Pharma, cit., punto 50, e Boehringer Ingelheim e a., cit., punto 21, nonché sentenza 22 dicembre 2008, causa C-276/05, The Wellcome Foundation, Racc. pag. I-10479, punto 23).

²⁸ Per quanto riguarda la condizione di cui trattasi nelle cause principali, secondo cui la nuova confezione deve indicare chiaramente l'autore del riconfezionamento del prodotto, tale obbligo è giustificato dall'interesse del titolare del marchio a che il consumatore o l'utilizzatore finale non possano essere indotti a considerarlo responsabile del riconfezionamento (v. le sentenze precedentemente citate Bristol-Myers Squibb e a., punto 70, nonché MPA Pharma, punto 42).

²⁹ Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 34 e 35 delle sue conclusioni, tale interesse del titolare è assolutamente tutelato allorché sulla confezione del prodotto riconfezionato compare chiaramente il nome dell'impresa su ordine della quale e seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne

assume la responsabilità. Infatti, tale indicazione, purché sia stampata in modo da essere recepita da una persona di normale attenzione, è idonea ad evitare l'impressione erronea nella mente del consumatore o dell'utilizzatore finale che il prodotto sia stato riconfezionato dal titolare.

- 30 Inoltre, la circostanza che tale impresa assuma la completa responsabilità delle operazioni collegate al riconfezionamento assicura che il titolare possa far valere i suoi diritti e, eventualmente, ottenere il risarcimento del danno nell'ipotesi in cui lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione sia stato alterato dal riconfezionamento o in cui la presentazione del prodotto riconfezionato sia atta a nuocere alla reputazione del marchio. A tale proposito occorre precisare che, in tale situazione, un'impresa che figuri come riconfezionatore sulla nuova confezione di un prodotto riconfezionato sarebbe responsabile di qualsiasi danno causato dall'impresa che ha effettivamente proceduto al riconfezionamento e non potrebbe esimersi dalla sua responsabilità facendo valere, in particolare, che quest'ultima ha agito contrariamente alle sue istruzioni.
- 31 Pertanto, il titolare del marchio non ha un legittimo interesse a pretendere che sulla confezione compaia il nome dell'impresa che ha effettivamente riconfezionato il prodotto per l'unico motivo che il riconfezionamento può alterare lo stato originario di tale prodotto e, di conseguenza, violare eventualmente i diritti di marchio.
- 32 Infatti, l'interesse del titolare del marchio alla conservazione dello stato originale del prodotto contenuto nella confezione è tutelato a sufficienza dall'obbligo, richiamato al punto 27 della presente sentenza, di provare che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario di detto prodotto. L'onere di tale prova incombe, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.

- 33 La Merck sostiene tuttavia che sarebbe necessario, per tutelare i consumatori, indicare sulla confezione del prodotto riconfezionato il nome dell'impresa che ha effettivamente effettuato il riconfezionamento. Infatti, essi avrebbero interesse ad essere informati del nome di tale impresa, in particolare allorché possono, in forza del loro diritto nazionale, esperire un'azione non solo contro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ma anche contro l'autore del riconfezionamento se hanno subito danni a causa di quest'ultima operazione.
- 34 Tale argomento non può però essere accolto. È sufficiente rilevare, a tale proposito, che risulta chiaramente dalla formulazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 che l'eccezione al principio dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio previsto in tale disposizione è limitata alla tutela dei legittimi interessi del titolare del marchio, mentre la tutela dei legittimi interessi dei consumatori è garantita da altri strumenti giuridici.
- 35 In ogni modo, anche supponendo che gli interessi del titolare del marchio coincidano, anche solo parzialmente, con quelli del consumatore, cionondimeno, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 42 e 43 delle sue conclusioni, l'indicazione sulla confezione del prodotto dell'impresa responsabile del suo riconfezionamento consente al consumatore, nell'ottica del diritto di marchio, di essere adeguatamente informato.
- 36 Dal complesso delle considerazioni precedenti risulta che l'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che non consente al titolare di un marchio riguardante un prodotto farmaceutico, oggetto di importazioni parallele, di opporsi alla commercializzazione ulteriore di tale prodotto riconfezionato, per l'unico motivo che la nuova confezione indica come riconfezionatore non l'impresa che, su ordine altrui, ha effettivamente riconfezionato detto prodotto e che è titolare della relativa autorizzazione, ma l'impresa che è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.

Sulle spese

- ³⁷ Nei confronti delle parti nelle causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

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, deve essere interpretato nel senso che non consente al titolare di un marchio riguardante un prodotto farmaceutico, oggetto di importazioni parallele, di opporsi alla commercializzazione ulteriore di tale prodotto riconfezionato, per l'unico motivo che la nuova confezione indica come riconfezionatore non l'impresa che, su ordine altrui, ha effettivamente riconfezionato detto prodotto e che è titolare della relativa autorizzazione, ma l'impresa che è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.

Firme