



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-297/15

**Ferring Lægemidler A/S
contro
Orifarm A/S**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten)

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 7, paragrafo 2 – Prodotti farmaceutici – Importazione parallela – Isolamento dei mercati – Necessità del riconfezionamento del prodotto munito del marchio – Prodotto farmaceutico immesso sul mercato di esportazione e sul mercato d'importazione dal titolare del marchio con gli stessi tipi di confezioni»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2016

1. *Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Importazione parallela di medicinali, dopo riconfezionamento e riapposizione del marchio – Opposizione del titolare – Inammissibilità – Presupposti – Compartimentazione artificiosa dei mercati tra Stati membri – Necessità di riconfezionamento del medicinale – Criteri di valutazione*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 7, § 2)

2. *Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Importazione parallela di medicinali, dopo riconfezionamento e riapposizione del marchio – Opposizione del titolare – Ammissibilità – Presupposti – Possibilità di commercializzare i medicinali sul mercato di esportazione e sul mercato d'importazione nella stessa confezione – Commercializzazione non limitata a una parte del mercato dello Stato d'importazione – Verifica incombente al giudice nazionale*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 7, § 2)

1. In forza dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, l'opposizione del titolare del marchio al riconfezionamento, 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 parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), ai sensi dell'articolo 13, seconda frase, di tale accordo. 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 parti dell'accordo SEE qualora il riconfezionamento avvenga in modo tale che i legittimi interessi del titolare siano rispettati.

Orbene, contribuisce ad un isolamento artificioso dei mercati tra gli Stati parti dell'accordo SEE l'opposizione del titolare di un marchio al riconfezionamento qualora quest'ultimo sia necessario perché il prodotto importato parallelamente possa essere commercializzato nello Stato d'importazione. Infatti, la facoltà del titolare di un diritto di marchio tutelato in uno Stato membro di opporsi alla

commercializzazione, con il detto marchio, dei prodotti riconfezionati dev'essere limitata solo se il riconfezionamento effettuato dall'importatore sia necessario per la commercializzazione del prodotto nello Stato membro d'importazione. Da tali considerazioni risulta che la modifica – che qualsiasi riconfezionamento di un medicinale munito di marchio implica –, creando per la sua stessa natura il rischio di un'alterazione dello stato originario del medicinale, può essere vietata dal titolare del marchio, a meno che il riconfezionamento non sia necessario per permettere la commercializzazione dei prodotti importati parallelamente e i legittimi interessi del titolare non siano per il resto salvaguardati.

Per quanto riguarda in particolare il requisito di necessità del riconfezionamento, esso deve essere esaminato tenendo conto delle circostanze sussistenti al momento della commercializzazione nello Stato d'importazione che rendono oggettivamente necessario il riconfezionamento perché il medicinale possa essere commercializzato in tale Stato dall'importatore parallelo. L'opposizione del titolare di un marchio al riconfezionamento non è giustificata qualora ostacoli l'accesso effettivo del prodotto importato al mercato d'importazione. In particolare, innanzitutto, il titolare di un marchio non può opporsi al riconfezionamento del prodotto qualora l'imballaggio, nel formato usato dal titolare nello Stato parte dell'accordo SEE nel quale l'importatore ha acquistato il prodotto, non possa essere commercializzato nello Stato d'importazione a causa, in particolare, di una normativa che autorizza solo imballaggi di un determinato formato o di una prassi nazionale in tal senso, di norme in materia di assicurazione contro le malattie che subordinano al formato dell'imballaggio il rimborso delle spese mediche o di consolidate prassi in materia di prescrizioni mediche che si basano, fra l'altro, su norme dimensionali raccomandate da associazioni di categoria e dagli enti di assicurazione contro le malattie.

Inoltre, qualora, in conformità delle norme e delle prassi vigenti nello Stato d'importazione, il titolare usi in tale Stato imballaggi di formati diversi, il fatto che uno di tali formati sia commercializzato anche nello Stato di esportazione parte dell'accordo SEE non è sufficiente perché si possa concludere che il riconfezionamento non è necessario. Infatti, sussisterebbe un isolamento dei mercati se l'importatore potesse commercializzare il prodotto soltanto in una parte limitata del mercato di questo.

(v. punti 15-22)

2. L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo nel caso in cui quest'ultimo abbia proceduto al riconfezionamento di tale medicinale in un nuovo imballaggio e vi abbia riapposto il marchio, qualora, da un lato, il medicinale di cui trattasi possa essere commercializzato nello Stato d'importazione parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nella stessa confezione in cui tale prodotto è commercializzato nello Stato di esportazione parte dell'accordo SEE e, dall'altro lato, l'importatore non abbia dimostrato che il prodotto importato può essere commercializzato soltanto in una parte limitata del mercato dello Stato d'importazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(v. punto 29 e dispositivo)