

AVVISO IMPORTANTE: Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una [Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright.](#)

SENTENZA DELLA CORTE

11 novembre 1997⁽¹⁾

«Art. 36 del Trattato CE - Diritto di marchio -
Rietichettatura di bottiglie di whisky»

Nel procedimento C-349/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Frits Loendersloot, operante con la denominazione «F. Loendersloot Internationale Expeditie»,

e

George Ballantine & Son Ltd e a.,

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

LA CORTE,

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

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora D. Loutherman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per Frits Loendersloot, operante con la denominazione «F. Loendersloot Internationale Expeditie», dall'avv. G. van der Wal, del foro dell'Aia;
- per la George Ballantine & Son Ltd e a., dall'avv. W.A. Hoyng, del foro di Eindhoven;
- per il governo del Regno Unito, dal signor S. Braviner, del Treasury Solicitor's

Department, in qualità di agente, assistito dal signor M. Silverleaf, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali di Frits Loendersloot, operante con la denominazione «F. Loendersloot Internationale Expeditie», rappresentato dall'avv. G. van der Wal, della George Ballantine & Son Ltd e a., rappresentate dall'avv. W.A. Hoyng, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora L. Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor M. Silverleaf, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor H. van Lier, all'udienza del 7 gennaio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. Con ordinanza 3 novembre 1995, pervenuta nella cancelleria il 13 novembre seguente, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 36 dello stesso Trattato.
2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra Frits Loendersloot, operante con la denominazione «F. Loendersloot Internationale Expeditie» (in prosieguito: la «Loendersloot»), con sede nei Paesi Bassi, e la George Ballantine & Son Ltd nonché quattordici altre società con sede in Scozia o in Inghilterra (in prosieguito: la «Ballantine e a.»).
3. La Ballantine e a. producono e mettono in commercio bevande alcoliche, soprattutto whisky. I loro prodotti godono di grande rinomanza e sono venduti in quasi tutti i paesi del mondo.
4. Tali bevande sono poste in commercio in bottiglie sulle quali i produttori appongono etichette con impresso il rispettivo marchio, che figura altresì sugli imballaggi delle bottiglie. La Ballantine e a. appongono inoltre numeri di identificazione sia sulle etichette o su un altro punto delle bottiglie sia sugli imballaggi.
5. La Loendersloot è una società di trasporti e magazzinaggio. Tra i propri clienti essa annovera operatori che effettuano il cosiddetto commercio «parallelo». Questi ultimi acquistano i prodotti della Ballantine e a. in paesi nei quali i prezzi sono relativamente bassi, per rivenderli in quelli nei quali i prezzi sono più elevati.

6. Nel corso dell'anno 1990 la Ballantine e a. agivano in giudizio contro la Loendersloot dinanzi all'Arrondissementsrechtbank di Breda, chiedendo che le fosse ingiunto di astenersi dal compiere determinate operazioni in quanto lesive dei loro diritti di marchio o illecite per altri motivi, e in particolare:
 - dal rimuovere le etichette con impressi i loro marchi e riapporle vuoi riapplicando le etichette originali vuoi sostituendole con riproduzioni;
 - dall'eliminare i numeri di identificazione figuranti sopra o dietro le etichette originali, nonché sugli imballaggi delle bottiglie;
 - dall'eliminare la parola inglese «pure» (puro) e il nome dell'importatore autorizzato dalla Ballantine e a. figurante sulle etichette originali, per sostituirlo eventualmente con il nome di un'altra persona; e
 - dall'esportare le bottiglie, così modificate, inviandole a distributori in Francia, in Spagna, in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Giappone.

7. La Loendersloot ribatteva che, supposto che essa avesse effettuato tali operazioni, queste ultime non costituivano contraffazioni di marchio, né erano per altri motivi illecite. In particolare essa sottolineava come queste operazioni fossero necessarie al fine di rendere possibile il commercio parallelo dei prodotti controversi in determinati mercati.

8. L'Arrondissementsrechtbank di Breda stabiliva che l'eliminazione dei numeri di identificazione costituiva un illecito, per motivi non connessi al diritto di marchio, e ingiungeva alla Loendersloot di astenersi dal rimuoverli dalle bottiglie e dagli imballaggi nonché dall'esportare i prodotti così modificati. Esso statuiva del pari che il togliere i marchi apposti sulle bottiglie e sugli imballaggi e il riapporli costituiva violazione del diritto di marchio, ordinando di conseguenza alla Ballantine e a. di produrre prova dei diritti di marchio da esse rivendicati.

9. Avverso questa sentenza la Loendersloot interponeva appello dinanzi al Gerechtshof di 's-Hertogenbosch. La Ballantine e a. proponevano appello incidentale.

10. Il Gerechtshof annullava la sentenza dell'Arrondissementsrechtbank nella parte riguardante i divieti di rimuovere i numeri di identificazione e di esportare i prodotti in questione. Tuttavia, con riferimento alla presunta violazione del diritto di marchio, il

Gerechthof statuiva che l'Arrondissementsrechtbank aveva correttamente ritenuto che la rimozione e la riapposizione di un marchio ad opera di un terzo costituissero un uso illecito di tale marchio. Esso rigettava l'argomento della Loendersloot secondo cui gli artt. 30 e 36 del Trattato CE ostavano a che fossero ordinati i provvedimenti inibitori richiesti dalla Ballantine e a., rilevando come il diritto esclusivo del titolare di un marchio di apporre quest'ultimo rientrasse nell'oggetto specifico dei marchi.

11. La Loendersloot proponeva un ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad, e la Ballantine e a. un ricorso incidentale. La Loendersloot sosteneva, in particolare, che la facoltà riconosciuta al titolare di un diritto di marchio, in forza della sua normativa nazionale, di impedire che un terzo rimuova il suo marchio per poi riapporlo non rientra nell'oggetto specifico del diritto di marchio e che la Ballantine e a. si avvalgono dei loro diritti di marchio per mantenere in essere un sistema di numeri di identificazione che non persegue altro obiettivo se non quello di contrastare il commercio parallelo in base a modalità incompatibili con il diritto comunitario.
12. La Ballantine e a. facevano valere che il diritto esclusivo da esse rivendicato rientra nell'oggetto specifico del diritto di marchio e che i numeri di identificazione perseguono solo obiettivi legittimi, quali il ritiro dei prodotti difettosi e la lotta alla contraffazione.
13. Nella propria decisione di rinvio, lo Hoge Raad ha accertato che la rimozione e la riapposizione di un marchio ad opera di un terzo, senza il consenso del suo titolare, sono vietate dalle norme nazionali in materia. Ritenendo di non potersi pronunciare sugli argomenti relativi all'art. 36 del Trattato senza aver prima deferito alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, lo Hoge Raad ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
 - «1) Se rientri nell'oggetto specifico del diritto di marchio la facoltà, che il titolare del marchio trae dal suo diritto nazionale relativamente alle bevande alcoliche da esso fabbricate, di opporsi a che le etichette da esso apposte sulle bottiglie e sugli imballaggi delle bottiglie e provviste del suo marchio, dopo che le bevande già imballate sono da esso messe in commercio nella Comunità, vengano rimosse da un terzo e successivamente di nuovo apposte oppure vengano sostituite da etichette simili, l'una e l'altra cosa senza che sia stato arrecato pregiudizio all'originaria condizione del prodotto.
 - 2) Se - laddove si tratti di una sostituzione di etichette con altre simili - comporti una differenza il fatto che il terzo elimini l'indicazione "pure" (puro) apposta sulle etichette originarie e/o il nome dell'importatore e sostituisca tale nome con quello di un altro.
 - 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), qualora il titolare del marchio approfitti della facoltà indicata in tale questione per impedire che il terzo rimuova i numeri di identificazione da esso apposti che si trovano sopra o dietro le etichette, i quali consentivano al titolare del marchio di scoprire eventuali falle nella sua organizzazione di vendita e quindi di combattere il commercio parallelo dei suoi prodotti, se siffatto uso del diritto di marchio debba essere considerato come una "restrizione dissimulata al

commercio tra gli Stati membri", mirante ad una ripartizione artificiale dei mercati.

4) Fino a che punto comporti una differenza per la soluzione della questione precedente il fatto che il titolare del marchio abbia apposto questi numeri di identificazione sulla base di un obbligo previsto dalla legge oppure lo abbia fatto senza esservi obbligato, ma con l'obiettivo di rendere possibile un ritiro del prodotto e/o di limitare la sua responsabilità per i prodotti e/o di combattere la contraffazione oppure esclusivamente per opporsi al commercio parallelo».

Osservazioni preliminari

14. In via preliminare, occorre rilevare che il giudice a quo ha posto le sue questioni pregiudiziali muovendo dalle tre seguenti premesse:

- anzitutto, la rimozione e la riapposizione o la sostituzione dei marchi della Ballantine e a. costituiscono violazione dei loro diritti di marchio in forza della normativa nazionale;
- inoltre, i provvedimenti inibitori richiesti dalla Ballantine e a. creano ostacoli alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, in via di principio contrastanti con le norme del Trattato in materia, e
- infine, siffatti ostacoli possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, ove siano giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri.

15. Con riguardo alla seconda di queste premesse, la Ballantine e a. contestano che i provvedimenti inibitori richiesti costituiscano ostacoli agli scambi intracomunitari, posto che nulla impedirebbe alla Loendersloot di esportare i prodotti controversi nel loro stato originario verso gli altri Stati membri.

16. Sul punto, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, non deve porsi in discussione l'accertamento del giudice nazionale secondo cui provvedimenti inibitori come quelli richiesti dalla Ballantine e a. costituiscono limitazioni alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, garantita dagli artt. 30 e 34 del Trattato CE.

17. In ordine alla terza premessa, è stato affermato che la soluzione dei quesiti posti deve essere rinvenuta non già nell'ambito dell'art. 36 del Trattato, bensì in quello delle

disposizioni 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), la quale doveva essere attuata nell'ordinamento interno degli Stati membri entro e non oltre il 31 dicembre 1992.

18. Al riguardo, è sufficiente rilevare che spetta al giudice nazionale accertare se, alla luce delle norme nazionali applicabili per provvedimenti inibitori come quelli richiesti nel procedimento a quo, la controversia di cui esso è investito debba essere risolta nell'ambito dell'art. 36 del Trattato o della direttiva 89/104, che all'art. 7 disciplina la questione dell'esaurimento del diritto di marchio per quanto attiene ai prodotti messi in commercio nella Comunità. Si deve tuttavia osservare che l'art. 7 di tale direttiva, al pari dell'art. 36 del Trattato, mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio e quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, cosicché tali norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico (sentenze 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punto 40; cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Eurim-Pharm, Racc. pag. I-3603, punto 27, e causa C-232/94, MPA Pharma, Racc. pag. I-3671, punto 13).

Le questioni pregiudiziali

19. Con le sue quattro questioni, che occorre prendere in esame congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 36 del Trattato vada interpretato nel senso che il titolare di un marchio può, anche se ciò costituisca un ostacolo agli scambi intracomunitari, far leva su tale diritto per impedire che un terzo rimuova e successivamente riapponga o sostituisca etichette con impresso il suo marchio e da lui stesso apposte su prodotti che egli ha immesso sul mercato comunitario, fermo restando che lo stato originario dei prodotti non è stato alterato.
20. Le questioni riguardano più in particolare situazioni in cui la rietichettatura ha luogo al fine di
- rimuovere numeri di identificazione apposti dal titolare del marchio sopra o dietro le etichette e sull'imballaggio delle bottiglie; e
 - eliminare la parola inglese «pure» (puro) nonché il nome dell'importatore autorizzato figurante sulle etichette e, eventualmente, sostituirlo con quello di un'altra persona.

Con riferimento alla prima situazione, si richiede alla Corte di pronunciarsi sulla rilevanza del fatto che, da un lato, il titolare del marchio sfrutti il proprio diritto per impedire che un terzo rimuova i numeri di identificazione, che gli consentono di scoprire eventuali falle nella sua organizzazione di vendita e di combattere quindi il commercio

parallelo, e, dall'altro, che i numeri di identificazione perseguano altri obiettivi, in particolare quelli di ottemperare ad un obbligo legale o di rendere possibile il ritiro del prodotto, delimitare la responsabilità del produttore o ancora di combattere la contraffazione.

Sulla giurisprudenza della Corte

21. Per rispondere a tali questioni occorre anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 36 ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune soltanto nei limiti in cui esse sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale di cui trattasi.
22. Per quanto riguarda il diritto di marchio, la Corte ha affermato che esso costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire. In tale sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di identificarli. Per svolgere questa funzione il marchio deve garantire che tutti i prodotti con esso contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., segnatamente, sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, Hag, Racc. pag. I-3711, punto 13; in prosieguo: la «sentenza Hag II», e Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 43). Di conseguenza, l'oggetto specifico del diritto di marchio consiste segnatamente nel garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dai concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo (v., segnatamente, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139; Hag II, citata, punto 14, e Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 44).
23. Ne consegue in particolare che il titolare di un diritto di marchio tutelato dalle norme di uno Stato membro non può invocare tali norme per opporsi all'importazione o allo smercio di un prodotto che è stato messo in commercio in un altro Stato membro da lui stesso o con il suo consenso (v., segnatamente, sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 45). Infatti, l'oggetto del diritto di marchio non consiste nel consentire ai titolari di isolare i mercati nazionali e nel favorire in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo che possono esistere fra gli Stati membri (v. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 46).
24. Con più particolare riguardo alla questione se il diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio implichi la facoltà di opporsi all'utilizzazione del marchio da parte di un terzo dopo il riconfezionamento del prodotto, risulta dalla giurisprudenza della Corte che occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità originale del prodotto contrassegnato dal

marchio, consentendogli di distinguerlo senza alcuna possibilità di confusione da prodotti di provenienza diversa. Tale garanzia di provenienza implica per il consumatore o per l'utente finale la certezza che il prodotto marchiato che gli viene offerto non ha subito, in una precedente fase della commercializzazione, alcun intervento da parte di un terzo, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario (v., segnatamente, citate sentenze Hoffmann La-Roche, punto 7, e Bristol-Myers Squibb e a., punto 47).

25. La Corte ha quindi affermato che il diritto riconosciuto al titolare del marchio di opporsi a qualsiasi uso del marchio stesso che possa falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra menzionato, rientra nell'oggetto specifico del diritto di marchio, la cui tutela può giustificare deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci (v. sentenze Hoffmann La-Roche, citata, punto 7; 3 dicembre 1981, causa 1/81, Pfizer, Racc. pag. 2913, punto 9, e Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 48).
26. Nel fare applicazione di tali principi nell'ambito di controversie relative al riconfezionamento di prodotti farmaceutici effettuato per scopi di commercio parallelo, la Corte ha ritenuto che l'art. 36 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che, in via di principio, il titolare di un diritto di marchio può legittimamente opporsi all'ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico qualora l'importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio (v., segnatamente, sentenze Hoffmann-La Roche, citata, punto 8, e, per quanto riguarda l'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 50).
27. Contrariamente a quanto asserisce la Loendersloot, tale giurisprudenza trova altresì applicazione in casi come quello su cui si controverte nel procedimento a quo. Infatti, il prodotto marchiato ha, nel caso in esame, anch'esso subito un intervento, ad opera di un terzo e senza autorizzazione del titolare del marchio, che potrebbe falsare la garanzia di provenienza apprestata dal marchio.
28. Occorre tuttavia ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenze Hoffmann La-Roche, citata, punto 10; 10 ottobre 1978, causa 3/78, Centrafarm, Racc. pag. 1823, punti 21 e 22, e Bristol-Myers Squibb e a., citata, punti 49 e 50), l'art. 36 non consente al titolare del marchio di opporsi alla riapposizione di quest'ultimo qualora l'uso che egli fa in tal modo del proprio diritto di marchio contribuisca ad isolare artificialmente i mercati nazionali degli Stati membri e la riapposizione del marchio avvenga in modo tale che siano rispettati gli interessi legittimi del titolare del marchio. La tutela di questi interessi legittimi implica in particolare che lo stato originario del prodotto contenuto nell'imballaggio non possa essere alterato e che la riapposizione non venga effettuata in maniera tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare.
29. Ne discende che, in forza dell'art. 36 del Trattato, il titolare di un diritto di marchio può

avvalersi di tale diritto per impedire ad un terzo di rimuovere e successivamente riapporre o sostituire etichette con impresso il marchio del titolare stesso a meno che

- sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, per opporsi alla messa in commercio dei prodotti rietichettati con tale marchio, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali degli Stati membri;
- sia dimostrato che la rietichettatura non può alterare lo stato originario del prodotto; e
- la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare.

30. Nella sua giurisprudenza la Corte ha inoltre prescritto al riconfezionatore di prodotti farmaceutici di informare il titolare del marchio del riconfezionamento, di fargli pervenire, su sua domanda, un campione del prodotto riconfezionato e di indicare sul prodotto riconfezionato il responsabile del riconfezionamento (v., segnatamente, citata sentenza Bristol-Myers Squibb e a.).

31. Occorre pertanto prendere in esame le suddette condizioni alla luce delle circostanze della fattispecie oggetto del procedimento a quo.

32. Con riguardo allo stato originario del prodotto, si deve rilevare che dal tenore stesso del primo quesito pregiudiziale si evince che, secondo il giudice nazionale, la rietichettatura controversa non comporta per esso alcuna alterazione.

33. Per quanto riguarda la tutela della reputazione del marchio, si deve rilevare che il terzo che effettua la rietichettatura del prodotto è tenuto a vigilare affinché la reputazione del marchio - e quindi del suo titolare - non sia danneggiata da una presentazione inadeguata del prodotto rietichettato (v., segnatamente, sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punti 75 e 75). Per accertare se tale sia il caso nella fattispecie in esame, il giudice nazionale deve tener conto in particolare dell'interesse della Ballantine e a. a preservare l'immagine di lusso dei propri prodotti e la grande rinomanza di cui godono.

34. Emerge dal fascicolo di causa che la controversia riguarda principalmente l'applicazione della condizione relativa ad un esercizio del diritto di marchio da parte del titolare che contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati nazionali degli Stati membri.

35. In proposito, va anzitutto ricordato che nella sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, al punto 52, la Corte ha dichiarato che l'uso del diritto di marchio da parte del suo titolare per opporsi allo smercio, con il suo marchio, dei prodotti riconfezionati da un terzo contribuirebbe ad isolare i mercati nazionali nella Comunità, segnatamente nel caso in cui il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse e tale prodotto non possa essere, nello stato in cui il titolare del diritto lo ha messo in commercio in uno Stato membro, importato e smerciato in un altro Stato membro da un importatore parallelo.
36. La Corte ha proseguito rilevando, ai punti 56 e 57 di questa stessa sentenza, che la facoltà del titolare di un diritto di marchio di opporsi allo smercio, con il detto marchio, dei prodotti riconfezionati deve essere limitata solo se il riconfezionamento effettuato dall'importatore sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro importatore. Non deve invece dimostrarsi che il titolare del marchio abbia intenzionalmente cercato di isolare i mercati nazionali degli Stati membri.
37. Nell'ambito del procedimento a quo la Loendersloot fa valere che l'uso del diritto di marchio da parte del titolare per impedirle di procedere alla rietichettatura in questione contribuisce ad isolare artificiosamente i mercati nazionali degli Stati membri, allo scopo di mantenere divari di prezzo non giustificati da reali differenze di costi. A suo parere, la rietichettatura è necessaria per due ragioni. Anzitutto perché essa è indispensabile per poter rimuovere i numeri di identificazione apposti sulle bottiglie dalla Ballantine e a., e per salvaguardare così l'anonimato dei rivenditori che partecipano al commercio parallelo. Senza tale anonimato, la Loendersloot non potrebbe in nessun modo rifornirsi presso persone autorizzate dalla Ballantine e a., le quali dovrebbero temere le sanzioni dei produttori, ove questi ultimi venissero a conoscenza dell'identità dei rivenditori che collaborano alle vendite parallele. Inoltre, la rietichettatura sarebbe necessaria per poter eliminare la parola «pure» (puro) o modificare le menzioni dell'importatore al fine di permettere la messa in commercio nel paese di destinazione.
38. Va rilevato come i compiti spettanti ai giudici nazionali, ai quali incombe valutare se la rietichettatura sia necessaria per evitare un isolamento artificioso dei mercati nazionali degli Stati membri, siano differenti nella fattispecie di cui al procedimento a quo e in quelle relative al riconfezionamento dei prodotti farmaceutici. In queste ultime, infatti, i giudici nazionali erano chiamati ad esaminare se, nei mercati dei loro Stati membri, esistessero condizioni che obiettivamente imponessero un riconfezionamento. Nel caso di specie, invece, il giudice nazionale deve accertare se la rietichettatura sia necessaria, da un lato, per salvaguardare le fonti di approvvigionamento del commercio parallelo e, dall'altro, perché i prodotti possano essere smerciati nei vari mercati degli Stati membri ai quali sono destinati.

Sull'eliminazione dei numeri di identificazione

39. In ordine alla rimozione e alla riapposizione o sostituzione delle etichette allo scopo di

eliminare i numeri di identificazione, la Ballantine e a. rilevano come tale eliminazione non sia affatto necessaria perché i prodotti considerati possano essere messi in commercio nei mercati dei vari Stati membri conformemente alle norme in vigore in questi ultimi.

40. Sul punto va rilevato che, pur essendo questa osservazione in sé corretta, la rimozione dei numeri di identificazione potrebbe tuttavia risultare necessaria, come ha fatto rilevare la Loendersloot, per evitare un isolamento artificioso dei mercati nazionali degli Stati membri causato da difficoltà per le persone che operano nel commercio parallelo di rifornirsi presso distributori della Ballantine e a. che debbano temere le sanzioni inflitte dai produttori in caso di vendite effettuate a queste persone. Non può infatti escludersi che i numeri di identificazione siano stati apposti sui prodotti dai produttori al fine di consentire a questi ultimi di ricostruire i passaggi subiti dai loro prodotti, e ciò al fine di ostacolare il rifornimento da parte dei loro rivenditori alle persone operanti nel commercio parallelo, anche se, come hanno rilevato la Ballantine e a., siffatti comportamenti da parte dei produttori dovessero costituire violazioni delle norme del Trattato relative alla concorrenza.
41. Nondimeno, si deve altresì riconoscere che per i produttori l'apposizione dei numeri di identificazione può essere necessaria per ottemperare ad un obbligo legale, in particolare quello che discende dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/396/CEE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186, pag. 21), o per realizzare altri obiettivi importanti e legittimi sotto il profilo del diritto comunitario, quali il ritiro dei prodotti difettosi e la lotta alla contraffazione.
42. Conseguentemente si deve prendere atto che, qualora i numeri di identificazione siano stati apposti per scopi come quelli menzionati nel punto precedente, la circostanza che un titolare di un diritto di marchio si avvalga di tale diritto per impedire che un terzo rimuova e successivamente riapponga o sostituisca etichette con impresso il suo marchio al fine di eliminare tali numeri non contribuisce ad isolare artificialmente i mercati nazionali degli Stati membri. In siffatte situazioni, i diritti dei quali il titolare del marchio può avvalersi in forza dell'art. 36 del Trattato non dovrebbero essere limitati.
43. Quanto alla situazione in cui sia dimostrato che, da un lato, i numeri di identificazione sono stati apposti per scopi legittimi sotto il profilo del diritto comunitario, ma dall'altro lato vengano parimenti utilizzati dal titolare del marchio per risalire alle smagliature esistenti nella sua organizzazione di vendita e contrastare in tal modo il commercio parallelo dei suoi prodotti, le persone che operano nel commercio parallelo sarebbero tutelate da questi ultimi atti nell'ambito delle norme del Trattato relative alla concorrenza.

Sull'eliminazione della parola «pure» (puro) e del nome dell'importatore sulle etichette

44. La Loendersloot sostiene che l'interesse dei suoi clienti all'eliminazione della parola «pure» (puro) e del nome dell'importatore figurante sulle etichette, nonché eventualmente alla sostituzione di quest'ultimo con quello dell'importatore parallelo, è legato alle norme in tema di etichettatura vigenti nel paese di destinazione. Con tali operazioni la Loendersloot si limiterebbe a rendere il prodotto smerciabile sui mercati considerati. Essa segnala, al riguardo, che alcuni paesi vietano l'uso della parola «pure» (puro) e che può essere necessario eliminare il nome dell'importatore ufficiale figurante sull'etichetta o sostituirlo con quello dell'importatore parallelo per ottemperare alle norme del paese di destinazione del prodotto, anche se tali norme sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1).
45. Sul punto si deve constatare che l'uso del diritto di marchio da parte della Ballantine e a. per impedire la rietichettatura per i fini menzionati dalla Loendersloot contribuirebbe in effetti ad isolare artificiosamente i mercati nazionali degli Stati membri, ove fosse dimostrato che la menzione della parola «pure» e del nome dell'importatore autorizzato figurante sulle etichette originali impedirebbe lo smercio dei prodotti in questione sul mercato dello Stato membro di destinazione, per il fatto che esso non sarebbe conforme alle norme vigenti in tale Stato in materia di etichettatura. In tale situazione, infatti, una rietichettatura sarebbe necessaria per mettere in commercio il prodotto in tale Stato.
46. Va tuttavia precisato che 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 siano conformi alle norme in tema di etichettatura vigenti nello Stato membro di destinazione, ma queste ultime richiedano informazioni ulteriori, 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.

Sulle altre condizioni che devono essere eventualmente soddisfatte

47. Da ultimo vanno esaminate le altre condizioni prescritte dalla giurisprudenza della Corte relativa al riconfezionamento dei prodotti farmaceutici e richiamate al punto 30 della presente sentenza, vale a dire che il riconfezionatore informi il titolare del marchio dell'avvenuto riconfezionamento, che gli faccia pervenire su sua domanda un campione del prodotto riconfezionato e che indichi sul prodotto riconfezionato il nome del responsabile del riconfezionamento. La Ballantine e a. hanno fatto valere che, nell'ipotesi in cui, in casi come quello sul quale verte la lite nel procedimento a quo, il diritto comunitario limiti il loro diritto, basato sulle norme nazionali in materia di marchi, di opporsi alla riapposizione dei marchi, devono applicarsi le stesse condizioni. La Loendersloot obietta invece che le dette condizioni si applicano solo ai riconfezionamenti

di prodotti farmaceutici.

48. Al riguardo si deve ricordare che la Corte ha ritenuto che simili condizioni imposte al riconfezionatore sono giustificate dal fatto che le esigenze della libera circolazione delle merci implicano il riconoscimento in capo al medesimo di una certa facoltà che, di regola, è riservata al titolare del marchio (v. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., citata, punto 68). Orbene, occorre altresì rilevare che le condizioni sopra richiamate sono state enunciate tenendo conto degli interessi legittimi del titolare del marchio alla luce delle peculiarità esistenti nel campo dei prodotti farmaceutici.

49. Per contro, in una situazione come quella oggetto del procedimento a quo, e tenuto conto della natura dell'operazione intrapresa dalla persona che effettua la rietichettatura, gli interessi del titolare del marchio, e in particolare il suo interesse a poter combattere la contraffazione, sono sufficientemente presi in considerazione se questa persona lo avverte preventivamente della messa in vendita dei prodotti rietichettati.

50. Alla luce di quanto precede, le questioni pregiudiziali vanno risolte dichiarando che l'art. 36 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di marchio può, anche se ciò costituisca un ostacolo agli scambi intracomunitari, valersi di tale diritto per impedire che un terzo rimuova e successivamente riapponga o sostituisca etichette con impresso il suo marchio e da lui stesso apposte su prodotti che egli ha immesso sul mercato comunitario, a meno che

- sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, per opporsi allo smercio dei prodotti rietichettati con tale marchio, contribuirebbe ad isolare artificialmente i mercati nazionali degli Stati membri;
- sia dimostrato che la rietichettatura non può alterare lo stato originario del prodotto;
- la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; e
- la persona che effettua la rietichettatura avverta il titolare del marchio della rietichettatura prima della messa in commercio dei prodotti rietichettati.

51. Spetta al giudice nazionale accertare se tali condizioni siano soddisfatte nella controversia di cui è investito, tenendo conto dei criteri sopra indicati.

Sulle spese

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

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad con sentenza 3 novembre 1995, dichiara:

L'art. 36 del Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di marchio può, anche se ciò costituisca un ostacolo agli scambi intracomunitari, valersi di tale diritto per impedire che un terzo rimuova e successivamente riapponga o sostituisca etichette con impresso il suo marchio e da lui stesso apposte su prodotti che egli ha immesso sul mercato comunitario, a meno che

- sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, per opporsi allo smercio dei prodotti rietichettati con tale marchio, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali degli Stati membri;

- sia dimostrato che la rietichettatura non può alterare lo stato originario del prodotto;

- la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; e

- la persona che effettua la rietichettatura avverta il titolare del marchio della rietichettatura prima della messa in commercio dei prodotti rietichettati.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm
Wathelet Moitinho de Almeida Kapteyn Murray
Edward Hirsch Jann Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 novembre 1997.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

1: Lingua processuale: l'olandese.