

Causa C-133/20

Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

11 marzo 2020

Giudice del rinvio:

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

6 marzo 2020

Ricorrente:

European Pallet Association eV

Resistente:

PHZ BV

(omissis)

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)

SEZIONE CIVILE

(omissis)

Data 6 marzo 2020

SENTENZA

nella causa di

una persona giuridica di diritto tedesco EUROPEAN PALLET ASSOCIATION E.V., con sede a Munster, Germania,

RICORRENTE per cassazione,

in prosieguo: «EPAL»,

(omissis)

contro

PHZ B.V.,

con sede a Zoetermeer,

RESISTENTE per cassazione,

in prosieguo: «PHZ»

(omissis) [Or. 2]

1. Ulteriore svolgimento del procedimento per cassazione

1.1 (omissis)

1.2 (omissis) (svolgimento del procedimento nazionale)

2. Presupposti e fatti

2.1 In cassazione si considera accertato quanto segue.

- (i) EPAL è titolare della registrazione di marchio dell'Unione per il marchio di nome e figurativo EPAL, con il numero 472415, registrato il 22 dicembre 1998 per, tra l'altro, «pallet riutilizzabili» (classi 6 e 20). Il marchio è stato designato marchio collettivo.
- (ii) Esiste un sistema di diritto privato per la standardizzazione dei c.d. pallet EUR/EPAL (in prosieguo anche: il «sistema EPAL»). Secondo detto sistema anche dopo una riparazione i pallet (in prosieguo: «gli europallet») devono soddisfare talune norme e specifiche. Sulla base di detto sistema la produzione e la riparazione degli europallet e il commercio degli stessi sono riservati a imprese aventi un diritto di uso rilasciato da EPAL («i licenziatari»).
- (iii) EPAL è incaricata della gestione e del controllo della qualità degli europallet. Questi pallet sono provvisti dei marchi EUR e/o EPAL per mezzo di un'impressione a fuoco sul blocchetto laterale e sono immessi in commercio in questo modo. EPAL ha l'obiettivo di creare e di mantenere un sistema di pool aperto a livello mondiale, in cui la qualità e le caratteristiche dei pallet siano costanti al fine di consentirne l'interscambio. EPAL combatte anche la falsificazione di questi pallet.
- (iv) PHZ non gode di un diritto d'uso di cui al precedente punto (ii). Nel 2014 essa ha riparato e successivamente immesso in commercio europallet provvisti del marchio EPAL.

2.2.1 Nel presente procedimento EPAL chiede, per quanto ancora rilevante in cassazione:

- una dichiarazione che PHZ si è resa colpevole di contraffazione di marchio o, rispettivamente, ha commesso un atto illecito riparando e commerciando pallet riparati che originariamente erano stati immessi in commercio con il marchio EPAL;
- un'ingiunzione di cessare la riparazione e la successiva immissione in commercio di pallet provvisti del marchio EPAL, a pena di sanzione pecuniaria.

A tal fine EPAL sostiene, in sintesi, che PHZ non solo ha riparato europallet provvisti del marchio EPAL, ma li ha anche successivamente immessi in commercio. **[Or. 3]**

2.2.2 Il rechtbank (tribunale) ha accolto le domande nella misura in cui esse riguardano la successiva immissione in commercio degli europallet, ma le ha respinte nella parte in cui si riferiscono soltanto alla riparazione degli stessi¹.

2.2.3 Lo hof (corte d'appello) ha confermato la sentenza del rechtbank nella parte in cui essa intimava a PHZ di cessare immediatamente e per il futuro, con decorrenza dalla notifica della sentenza, la successiva immissione in commercio di pallet provvisti del marchio EPAL riparati da PHZ e nei quali le riparazioni consistono in modifiche allo stato dei pallet di rilevanza non secondaria, ai sensi della sentenza «Valeo» della Corte di giustizia del Benelux, a pena di una sanzione pecuniaria. Per il resto lo hof ha annullato la sentenza del rechtbank e ha respinto le domande di EPAL². A tal fine lo hof, per quanto rilevante in cassazione, ha considerato quanto segue.

Non è stato contestato il divieto emesso dal rechtbank per quanto questo riguarda l'immissione in commercio di pallet che la stessa PHZ ha riparato e per cui le riparazioni consistono in «modifiche allo stato di rilevanza non secondaria», ai sensi della sentenza Valeo della Corte di giustizia del Benelux (punto 3.2).

Gli europallet oggetto del presente procedimento sono stati immessi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso. In considerazione dell'articolo 13 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (il «regolamento sul marchio comunitario») – ancora applicabile al presente procedimento – EPAL può impedire la successiva immissione in commercio solo se sussistono motivi per essa legittimi per opporsi a una successiva immissione in commercio, segnatamente allorché lo stato dei pallet, dopo l'immissione in commercio, è modificato o alterato (punto 3.6).

¹ (omissis)

² (omissis)

Nella memoria in appello EPAL ha spiegato che il danneggiamento dei pallet prima della riparazione – e dunque non la riparazione stessa – configura la modifica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario. Essa non considera (dunque) più la riparazione come la modifica dello stato dei pallet. Ciò significa che l'azione di contraffazione non può essere accolta sulla base della presenza di modifiche ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto non è stato sostenuto né è emerso che PHZ abbia immesso in commercio pallet difettosi. (punti 4.2 - 4.3)

EPAL ritiene che ciononostante sussista un motivo legittimo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento sul marchio comunitario, atteso che non sono più garantite né la funzione d'indicazione d'origine né, rispettivamente, la funzione di garanzia di qualità del marchio EPAL in quanto le riparazioni sono effettuate da un soggetto privo di licenza (punti 4.4 e 4.7).

Il titolare del marchio può opporsi alla successiva immissione in commercio dei prodotti se sussiste un motivo legittimo e la successiva immissione in commercio arreca pregiudizio o può arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio (punto 4.5).

La funzione di indicazione d'origine è compromessa, tra l'altro, allorché nella pubblicità del rivenditore il marchio sia utilizzato in modo da poter suscitare l'impressione che esista un legame commerciale tra il rivenditore e il titolare del marchio (qui: EPAL e/o i suoi membri), segnatamente che l'impresa del rivenditore rientri nella rete di distribuzione del titolare del marchio o che tra le due imprese esista un legame particolare. PHZ immette successivamente in commercio i pallet da essa acquistati. Essa vende dunque prodotti di seconda mano e si deve presumere che i suoi clienti ne siano consapevoli. PHZ lo indica anche sul suo [Or. 4] sito internet, che riproduce un europallet con il marchio EPAL. Queste circostanze non sono tali da poter affermare che si suscita l'impressione che PHZ e EPAL/i suoi membri siano economicamente legati e neppure che il sito internet di PHZ rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio (punto 4.9).

Il marchio collettivo di EPAL ha la funzione di garantire che questi prodotti provengono da un membro/licenziatario di EPAL (dunque: che hanno detta provenienza originaria), il che ne garantisce la qualità al momento della prima immissione in commercio. Il marchio non ha la funzione di garantire la qualità successivamente, né garantisce che terzi non effettueranno riparazioni. Non è dunque possibile assicurare mediante un marchio collettivo che, una volta immessi in commercio con il consenso del titolare del marchio, i pallet vengano riparati esclusivamente dai membri e dai licenziatari del titolare del marchio secondo determinate norme per mantenerne costante la qualità dopo la prima immissione in commercio. Pertanto – diversamente da quanto sostenuto da EPAL – la funzione di indicazione di provenienza non è pregiudicata nel caso in cui un non-

licenziatario esegua riparazioni e quindi la qualità costante degli europallet non possa essere garantita nella successiva immissione in commercio (punto 4.10).

Per i motivi sopra indicati non vengono compromesse neppure la funzione di garanzia di qualità e la funzione d'investimento. Si aggiunge che la tesi di EPAL, secondo la quale le riparazioni ad opera di PHZ non comportano una modifica dello stato del prodotto, implica che la successiva immissione in commercio ad opera di PHZ dei pallet riparati non pregiudica queste funzioni del marchio, in quanto (in questo modo) i pallet non sono stati modificati dopo la riparazione e dunque non sono da considerare come qualitativamente inferiori a prima e pertanto neppure dannosi per la notorietà del marchio EPAL (punto 4.11).

Gli argomenti alternativi di EPAL secondo i quali ogni riparazione ad opera di un non-licenziatario implica una modifica di rilevanza non secondaria sono intrinsecamente contraddittori e incomprensibili e non sono rilevanti alla luce di quanto precede (punto 4.13).

Non sussistono motivi legittimi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, atteso che nessuna delle funzioni del marchio EPAL viene o può venire compromessa dalla successiva immissione in commercio ad opera di PHZ (punto 4.14). Il diritto di marchio di EPAL è dunque esaurito per gli europallet oggetto del presente procedimento (punto 5.1).

In subordine EPAL ha fondato le sue domande sulla configurazione di un atto illecito. EPAL ha posto a fondamento di questa azione la circostanza che, immettendo in commercio pallet con il marchio EPAL che non soddisfano le norme del sistema EPAL, PHZ arreca pregiudizio al sistema. In questo modo la domanda fondata su atto illecito si basa essenzialmente sulla tesi secondo la quale PHZ si avvale del marchio EPAL, cosicché dette domande condividono la sorte delle domande fondate sul diritto di marchio (punto 5.3).

3. Valutazione del motivo

3.1.1 La prima parte del motivo verte sulla tesi di EPAL secondo la quale essa ha un motivo legittimo per opporsi alla successiva immissione in commercio dei pallet giacché lo stato di detti pallet è stato modificato o alterato.

Nelle parti 1.1.1 e 1.1.2 si lamenta che lo hof (al punto 4.2) non ha riconosciuto che EPAL ha sostenuto di avere un motivo legittimo, consistente nel mantenimento del sistema EPAL e nel controllo e nella prevenzione del suo deterioramento. Le parti denunciano inoltre che lo hof non ha dato atto del fatto che EPAL ha sostenuto che ogni riparazione ad opera di PHZ (o altri [Or. 5] non licenziatari) deve essere considerata come

una modifica di rilevanza non secondaria. Si sostiene che la tesi di EPAL che la rottura dei pallet anteriore alla riparazione configura una modifica allo stato del prodotto non cambia la circostanza che ogni riparazione ad opera di PHZ deve essere considerata come modifica di rilevanza più che secondaria.

Nella parte 1.1.3 si critica il giudizio dello hof al punto 4.3, facendo valere (in sintesi) che si può configurare una modifica anche se i prodotti non sono danneggiati.

Nella parte 1.1.4 si lamenta che, al punto 4.3, lo hof non ha riconosciuto che EPAL ha sostenuto che la riparazione dei pallet rotti ad opera di PHZ non annulla la modifica causata al prodotto dalla sua rottura.

Nella parte 1.1.5 si fa valere che (al punto 4.13) lo hof non ha dato atto del fatto che da una giurisprudenza costante discende che tesi avanzate da una parte in subordinate non possono essere respinte per l'unico motivo che esse sono contraddittorie con quanto affermato da detta parte in via principale.

3.1.2 Nella seconda parte si lamenta che il giudizio dello hof (al punto 4.5) evidenzia un errore di diritto, nella misura in cui detto hof ha accettato come criterio che un titolare di marchio può opporsi alla successiva immissione in commercio dei prodotti solo se (i) sussiste un motivo legittimo e (ii) la successiva immissione in commercio può arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio. Allorché il titolare del marchio ha un motivo legittimo per opporsi alla successiva immissione in commercio dei prodotti, detta immissione in commercio arrecherà parimenti pregiudizio alle funzioni del marchio. La parte fa valere che non si tratta dunque di due criteri che devono essere soddisfatti isolatamente.

3.1.3 Nella parte 3.1 si denuncia anzitutto che (al punto 4.9) lo hof non ha considerato il fatto che chi commercia in prodotti riparati, in linea di principio, all'atto dell'immissione in commercio deve fare tutto quanto ragionevolmente possibile per chiarire che si tratta di prodotti rimessi a nuovo. Inoltre, lo hof non ha riconosciuto che l'impressione di un legame commerciale tra PHZ, da un lato, e EPAL o i membri di EPAL, dall'altro lato, può essere destata non solo dalla pubblicità per i prodotti di cui trattasi, ma anche dall'immissione in commercio di detti prodotti e da ogni altro uso di un segno uguale o corrispondente al marchio. Al riguardo può essere rilevante, ad esempio, se con l'etichettatura si prevenga il sorgere dell'errata impressione di un legame economico tra il titolare del marchio e il terzo. A questo riguardo la parte rinvia alla sentenza Valeo della Corte del Benelux,³ alla sentenza Viking Gas/Kosan Gas della Corte di giustizia dell'Unione

³ Corte del Benelux, sentenza del 6 novembre 1992, (omissis) [cause A 89/1 e A 91/1]

europea⁴ e alla sentenza Kool/Primagaz dello Hoge Raad (Corte suprema, Paesi Bassi)⁵.

3.1.4 La parte 3.2 è rivolta avverso il giudizio dello hof (punto. 4.10) secondo cui il marchio non ha la funzione di garantire la qualità dopo la prima immissione in commercio, non garantisce neppure che terzi non effettueranno riparazioni e non è possibile assicurare mediante un marchio collettivo che i pallet, dopo essere stati immessi in commercio con il consenso del titolare del marchio, vengano riparati esclusivamente da determinate persone (giuridiche) – i suoi membri/licenziatari – secondo norme specifiche al fine di preservarne la qualità dopo la prima immissione in commercio.

Nella parte 3.2.1 si denuncia che lo hof non ha considerato che le funzioni del marchio EPAL [Or. 6] non riguardano soltanto la qualità alla prima immissione in commercio, ma appunto anche successivamente. Ciò dipende dalla natura dei prodotti, che sono interscambiabili, sono destinati al riutilizzo (ripetuto) e sono sovente sovraccaricati. Si argomenta che la produzione e la riparazione dei pallet devono dunque essere subordinate a condizioni rigorose e che gli utenti devono poter confidare che i pallet soddisfano dette condizioni.

Nella parte 3.2.2 si lamenta che, nell'ultima frase del punto 4.10, lo hof non ha dato atto del fatto che EPAL ha affermato che solo la successiva immissione in commercio dei pallet recanti il suo marchio riparati da PHZ configura una contraffazione del suo diritto di marchio. Infatti EPAL ha fatto valere che, se intende riparare essa stessa gli europallet senza aderire a EPAL, PHZ deve rimuovere e/o ricoprire i marchi EPAL per rendere chiaro al pubblico che si tratta di pallet rimessi a nuovo. È possibile rimuovere il marchio collettivo di EPAL senza pregiudicare l'utilizzabilità e/o l'attrattiva del prodotto.

Nella parte 3.2.3 si denuncia che (al punto 4.10) lo hof non ha riconosciuto la natura del marchio collettivo e gli aspetti ad esso inerenti. Il regolamento collegato al marchio collettivo EPAL impone obblighi sia ai membri di EPAL che all'uso del marchio da parte di detti membri. Si fa valere che in tal modo il marchio collettivo EPAL ha certamente la funzione di garantire la qualità dopo la prima immissione in commercio. Nella parte 3.2.4 si addebita allo hof di essere incorso in un errore di diritto riguardo alla funzione di indicazione di provenienza accettando che detta funzione può essere compromessa solo al momento della prima immissione in commercio, ma non successivamente. I casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, vertono per definizione

⁴ Sentenza del 14 luglio 2011, causa C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485

⁵ HR 5 gennaio 2018, ECLI:NL:HR:2018:10

sull'immissione in commercio successiva, dopo essere stati messi in circolazione.

- 3.1.5 La parte 4 si rivolge avverso il giudizio dello hof (al punto 5.3) secondo cui, nella parte in cui si fondano sull'atto illecito, le azioni di EPAL vertono essenzialmente sulla tesi secondo la quale PHZ utilizza il marchio di EPAL e per tale motivo condividono la sorte delle azioni fondate sul diritto di marchio. Nella parte 4.1 si sostiene che la Corte ha ignorato la circostanza che EPAL ha fatto valere che PHZ esegue riparazioni non conformi alle severe norme di qualità e specifiche applicabili e si sottrae agli altri obblighi che devono invece essere rispettati dai membri di EPAL, pur commerciando i pallet come europallet. In questo modo PHZ trae vantaggio dal sistema EPAL a scapito di EPAL e dei suoi membri, fa loro una concorrenza sleale e compromette l'associazione EPAL e il suo sistema. La parte lamenta che lo hof ha ingiustamente omesso di esaminare se il comportamento in questione sia illecito nei confronti di EPAL quale titolare di marchio collettivo.
- 3.2.1 In tutte le parti del motivo, tranne la quarta parte, sono contenute censure vertenti sulla questione se EPAL, invocando il suo marchio collettivo, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario (ancora applicabile al presente procedimento) (dunque il regolamento del 2009), possa opporsi alla successiva immissione in commercio con il marchio EPAL ad opera di PHZ, che non è membro o licenziatario di EPAL, di pallet immessi in commercio da EPAL con tale marchio, nella misura in cui detti pallet sono stati riparati da PHZ.
- 3.2.2 Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, detta opposizione è consentita solo se EPAL avanzi motivi legittimi, che, secondo il testo, si configurano segnatamente [Or. 7] allorché lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
- 3.2.3 La Corte di giustizia dell'Unione europea non si è ancora pronunciata sulla questione se (e in tal caso in quali circostanze) la successiva immissione in commercio di prodotti di marca riparati ad opera di un non licenziatario possa configurare un motivo legittimo per il titolare del marchio per opporsi alla successiva immissione in commercio di prodotti recanti il marchio.
- 3.2.4 La prima questione che si pone in questa questione centrale è se la «dottrina della funzione»– funzioni di indicazione di provenienza e di garanzia di qualità, nonché le funzioni di comunicazione, d'investimento e di pubblicità⁶ –, introdotta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per la portata della tutela del marchio, nel quadro dell'interpretazione di (segnatamente) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui marchi 89/104, svolga

⁶ V. di recente sentenza della Corte del 19 settembre 2013, causa C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (Martin Y Paz/Depuydt).

un ruolo anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario e, in caso affermativo, se al riguardo si tratti dell'interpretazione della nozione «motivi legittimi» o di una condizione ulteriore applicabile qualora il titolare del marchio intenda opporsi con successo alla successiva immissione in commercio. Si pone anche la questione se si configurino sempre «motivi legittimi» in circostanze in cui in una successiva immissione in commercio si arrechi o si possa arrecare pregiudizio a una o più di dette funzioni.

3.2.5 Si può ipotizzare che per la possibilità per il titolare del marchio di opporsi alla successiva immissione in commercio di prodotti riparati faccia differenza (a) se si tratta di prodotti alla cui riparazione, per esempio a causa della sicurezza, devono essere posti requisiti tecnici rigorosi e (b) se la riparazione configuri una modifica nello stato del prodotto di rilevanza secondaria o meno (come valeva secondo la giurisprudenza della Corte del Benelux ai sensi della normativa del Benelux allora vigente⁷). Si tratta dunque della questione se la natura dei prodotti di cui trattasi o della riparazione effettuata sia rilevante per la questione dei motivi legittimi.

3.2.6 Al riguardo si pone anche la questione se circostanze particolari, come quelle del caso di specie, indicate al precedente punto 2.1, (ii) e (iii), svolgano o possano svolgere un ruolo ai fini della valutazione della sussistenza di un motivo legittimo.

3.2.7 In considerazione di quanto dichiarato nella sentenza della Corte nella causa Viking Gas/Kosan Gas⁸ si deve forse giudicare che si configurano motivi legittimi allorché il marchio viene utilizzato in un modo che può suscitare l'impressione che esista un legame economico tra il titolare del marchio (o i suoi licenziatari) e la parte che immette successivamente in commercio i prodotti, segnatamente che essa faccia parte della rete di distribuzione del titolare del marchio o che tra i due esista una relazione particolare. D'altro canto è possibile che sulla base di detta sentenza si debba concludere che non sussistono motivi legittimi se dopo la riparazione si chiarisce che la riparazione dei pallet non è stata effettuata dal titolare del marchio o da un suo licenziatario. Al riguardo si può prendere in considerazione l'etichettatura dei pallet, eventualmente in combinazione con la rimozione del marchio. A questo proposito potrebbe essere rilevante se il marchio **[Or. 8]** può essere rimosso facilmente, senza compromettere la qualità tecnica o l'utilità pratica dei pallet.

3.2.8 Posto che la presente causa verte su un marchio collettivo, si pone poi la questione se la risposta alle questioni menzionate valga anche, eventualmente incondizionatamente, per un marchio collettivo. In merito è

⁷ Corte del Benelux, sentenza del 6 novembre 1992, [cause A 89/1 e A 91/1] (Automotive/Valeo).

⁸ Sentenza della Corte del 14 luglio 2011, causa C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

rilevante che il regolamento sul marchio comunitario (ossia quello del 2009), diversamente dal regolamento sul marchio dell'Unione del 2015 (2017/1001), non conosce il marchio di certificazione, cosicché il primo deve essere probabilmente interpretato nel senso che il marchio collettivo, anche in considerazione del regime di cui all'articolo 67 del regolamento sul marchio comunitario, offre o può offrire una garanzia di qualità che va oltre quella relativa alla prima immissione in commercio (ossia l'immissione in commercio da parte del titolare del marchio o dei suoi membri).

3.2.9 Atteso che la Corte non si è ancora pronunciata su tutte queste questioni e che esse sono rilevanti per la definizione del procedimento in esame, lo Hoge Raad (Corte Suprema, Paesi Bassi) presenterà al riguardo alla Corte le questioni formulate in prosieguo.

(omissis) (sospensione del procedimento)

4. (omissis)

(omissis) [dati procedurali]

5. Questioni di interpretazione

1.

(a) Se per poter validamente invocare l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, sia necessario che la successiva immissione in commercio dei prodotti di marca di cui trattasi arrechi o possa arrecare pregiudizio a una o più delle funzioni del marchio di cui al precedente punto 3.2.4.

(b) In caso di risposta affermativa alla questione 1(a), se si configuri una condizione ulteriore rispetto a quella della sussistenza di «motivi legittimi».

(c) Se per poter validamente invocare l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, sia sempre sufficiente che si arrechi o si possa arrecare pregiudizio a una o più delle funzioni del marchio di cui alla questione 1(a).

2.

(a) Se si possa affermare in generale che un titolare di marchio, in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, si può opporre alla successiva immissione in commercio di prodotti con il suo marchio, qualora detti prodotti siano stati riparati da soggetti diversi dal titolare del marchio o da persone da esso autorizzate.

(b) In caso di risposta negativa alla questione 2(a), se la sussistenza di «motivi legittimi», ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, dopo la riparazione ad opera di un terzo di prodotti immessi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso, dipenda dalla natura dei **[Or. 9]** prodotti o dalla natura della riparazione effettuata (come spiegato al punto 3.2.5), oppure da altre circostanze, come circostanze particolari come quelle del caso di specie, menzionate al precedente punto 2.1, (ii) e (iii).

3.

(a) Se l'opposizione del titolare del marchio, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, alla successiva immissione in commercio di prodotti riparati da terzi sia esclusa allorché il marchio viene utilizzato in un modo che non possa destare l'impressione dell'esistenza di un legame economico tra il titolare del marchio (o i suoi licenziatari) e la parte che immette successivamente in commercio i prodotti, ad esempio se mediante rimozione del marchio e/o ulteriore etichettatura dei prodotti dopo la riparazione è evidente che la riparazione non è stata effettuata dal titolare del marchio o con il suo consenso o da un suo licenziatario.

(b) Se al riguardo abbia rilevanza la risposta alla questione se il marchio possa essere rimosso facilmente, senza pregiudicare la qualità tecnica o l'utilità pratica dei prodotti.

4.

Se per rispondere alle questioni che precedono sia rilevante se si tratti di un marchio collettivo ai sensi del regolamento sul marchio comunitario e, in tal caso, sotto quale profilo.

6. Dispositivo

(omissis)

(omissis) [lo Hoge Raad presenta le questioni formulate e sospende il procedimento]

(omissis) [formula conclusiva] **[Or. 10]**

Firma Sentenza

(omissis)