

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 27 maggio 2004¹

Introduzione

1. Con la presente causa la Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104/CEE² (in prosieguo: la «direttiva 89/104») riguardante il principio di esaurimento, all'interno del SEE, dei diritti conferiti dal marchio.
2. Il caso di specie verte su merci contrassegnate da marchi prodotte al di fuori del SEE ed ivi importate dal titolare del marchio o, comunque, da società ad esso collegate. La successiva distribuzione di questi prodotti è avvenuta in parte attraverso le società collegate e in parte con il concorso di terzi, ove è pacifico che si sia trattato di una distribuzione all'interno del SEE. Dopo il tentativo compiuto dal titolare del marchio, mediante ricorso per la violazione di marchio, d'incidere su detta distribuzione all'interno del SEE, il giudice nazionale si è trovato di fronte alla questione se — ed eventualmente a decorrere da quale momento — i diritti del titolare del marchio debbano ovvero dovessero essere considerati esauriti.
3. In considerazione delle suesposte circostanze, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal marchio, da cui ha origine l'esaurimento, debba essere ravvisata nella — mera — importazione dei prodotti nel SEE o se, invece, vada ricondotta a successivi atti del titolare del diritto conferito dal marchio.

Contesto normativo

4. L'art. 5 della direttiva recita, per estratto:

«Diritti conferiti dal marchio di impresa

1 — Lingua originale: il tedesco.

2 — Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

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;

(...).

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

(...);

- 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;

5. L'art. 7 della direttiva, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», dispone al n. 1 quanto segue:

«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».

6. In conformità dell'art. 65, n. 2, nel combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, l'art. 7, n. 1, della direttiva è stato modificato ai fini di detto accordo, nel senso che l'espressione «nella Comunità» è stata sostituita dai termini «in una parte contraente».

Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

7. La Peak Holding AB (in prosieguo: la «Peak Holding») è titolare di diversi marchi

registrati in Svezia e nella Comunità. Il diritto di uso di tali marchi veniva concesso alla società collegata Peak Performance Production AB (in prosieguo: la «Peak Production») che, utilizzando tali marchi, produce e vende abiti ed accessori in Svezia e all'estero.

8. Nel settembre 2000 la Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, successivamente divenuta la Axolin-Elinor AB (in prosieguo: la «Axolin-Elinor»), offriva in vendita nei propri negozi circa 25 000 capi di abbigliamento contrassegnati dai marchi della Peak Holding e pubblicava su giornali talune inserzioni al riguardo. La partita in questione era composta di capi di abbigliamento prodotti fuori dall'Europa per conto della Peak Production³. Essi erano stati importati in Europa per essere messi in vendita e rientravano nel normale assortimento della Peak Production degli anni 1996-98.

9. È pacifico tra le parti nel procedimento principale che il 70 % di tali capi di abbigliamento si trovava in tale periodo nei negozi per essere venduto al dettaglio. La Axolin-Elinor affermava che i capi di abbigliamento erano stati messi in vendita in negozi di proprietà di rivenditori indipendenti, mentre la Peak Holding sosteneva che

i capi fossero stati messi in vendita nei negozi di proprietà della Peak Production.

10. Tra il mese di novembre e quello di dicembre 1999 tutti i capi di abbigliamento rientranti nella partita di merce in questione venivano posti in vendita al dettaglio nei locali commerciali Base Camp di Copenhagen, appartenenti alla consociata della Peak Production, la Carli Gry Denmark A/S. La Peak Production vendeva successivamente i restanti capi di abbigliamento alla società francese COPAD International. Sembra che la Peak Production avesse disposto che la partita di merce non fosse rivenduta in altri Stati europei al di fuori della Slovenia e della Russia, ad eccezione del 5 % del quantitativo complessivo, che poteva essere venduto in Francia.

11. La Axolin-Elinor ha espressamente contestato che fosse stata imposta una simile limitazione, affermando piuttosto di aver acquistato la partita di merce dalla società svedese Truefit Sweden AB.

12. È pacifico inter partes che la partita di merce in questione non è uscita dall'area SEE dal momento in cui ha lasciato il deposito della Peak Production in Danimarca a quello in cui è stata consegnata alla Axolin-Elinor.

3 — Dall'ordinanza di rinvio non emerge con certezza se il termine Europa includa (solo) parti contraenti del SEE. Ai fini delle presenti conclusioni si muove dal presupposto che la partita di merce in questione sia stata prodotta fuori dal SEE.

13. Nell'ottobre del 2000 la Peak Holding avviava azione legale dinanzi al Lunds Tingsrätt, affermando che la commercializzazione da parte della Axolin-Elinor costituiva violazione del diritto di marchio della Peak Holding. Il Tingsrätt, ritenendo che le merci fossero state immesse in commercio essendo state messe a disposizione dei consumatori nel negozio Base Camp e che, di conseguenza, il diritto di marchio non potesse essere ripristinato, respingeva la domanda. La Peak Holding appellava la sentenza del Tingsrätt dinanzi allo Hovrätten över Skåne och Blekinge.

14. Ritenendo che la soluzione della controversia fosse subordinata all'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se debba ritenersi che una merce sia stata immessa in commercio per il fatto di essere stata:
- a) importata nel mercato comune e sdoganata dal titolare del marchio a fini di vendita;
 - b) immessa in vendita dal titolare del marchio in negozi di sua proprietà o in quelli di una società collegata all'interno del mercato comune, senza cessione della merce medesima.
- 2) Se, qualora una merce sia stata immessa in commercio in uno dei due modi precedentemente esposti e si sia in tal modo verificato l'esaurimento del diritto di marchio senza cessione della merce, il titolare del marchio possa escludere l'esaurimento riportando la merce in deposito.
- 3) Se una merce debba essere considerata immessa in commercio per il fatto di essere stata ceduta dal titolare del marchio ad un'altra società nel mercato interno, qualora il titolare del marchio abbia subordinato la cessione alla condizione di non rivendere ulteriormente la merce sul mercato comune.
- 4) Se sulla soluzione alla questione sub 3) incida la circostanza che il titolare del marchio, all'atto della cessione della partita in cui rientrava la merce di cui trattasi, abbia dato all'acquirente l'autorizzazione di rivendere un esiguo quantitativo della merce medesima

all'interno del mercato comune, senza individuare in concreto la merce oggetto di tale autorizzazione».

Prima e seconda questione pregiudiziale

Analisi giuridica

15. La prima questione pregiudiziale è volta a stabilire, in particolare, il momento preciso a decorrere dal quale un prodotto contrassegnato da un marchio debba essere considerato «impresso in commercio». La seconda questione pregiudiziale sembra essere di natura accessoria, in quanto viene sottoposta nell'ipotesi in cui l'immissione in commercio debba ritenersi effettuata sulla base degli atti indicati dal giudice del rinvio nella prima questione pregiudiziale. Alla luce dello stretto nesso esistente tra le prime due questioni pregiudiziali, procederò al loro esame congiuntamente.

16. La terza e la quarta questione pregiudiziale riguardano il raffronto tra la condizione dell'immissione in commercio e quella del consenso di cui all'art. 7, n. 1, ove con la quarta questione pregiudiziale si chiede unicamente di esaminare una particolarità sostanziale del consenso, eventualmente determinante. In tal senso, entrambe le questioni devono parimenti essere oggetto di un'analisi congiunta.

17. Per quanto riguarda le prime due questioni, si tratta, in sostanza, di definire la nozione di immissione in commercio, al fine di poter determinare il momento a decorrere dal quale un prodotto contrassegnato da un marchio debba essere considerato come se fosse stato posto in commercio nel SEE dallo stesso titolare del marchio. Questa problematica riveste un'eccezionale importanza pratica: dalla sua soluzione dipende in particolare la valutazione, sotto il profilo del diritto di marchio, delle cessioni effettuate all'interno di un gruppo di imprese⁴ o dei negozi ausiliari⁵.

18. Occorre premettere che il diritto conferito dal marchio viene definito dall'art. 5 della direttiva 89/104 come diritto esclusivo. L'art. 5, n. 3, elenca in dettaglio i poteri del titolare del marchio; conformemente alla lett. b), rientra tra tali poteri il diritto di vietare l'offerta, l'immissione in commercio o la detenzione a tal fine di prodotti contraddistinti dal segno de quo. Sulla base della normativa comunitaria vigente, tra i poteri fondamentali del titolare del marchio rientra la facoltà di decidere il luogo e il momento dell'immissione in commercio

4 — Ci si chiede se, ad esempio, il diritto esclusivo del titolare del marchio debba essere considerato esaurito per il fatto che questi abbia ceduto i prodotti contrassegnati dal marchio ad una società collegata.

5 — Ci si chiede se, ad esempio, il diritto esclusivo del titolare del marchio debba essere considerato esaurito per il fatto che questi abbia consegnato i prodotti contrassegnati dal marchio ad uno spedizioniere?

all'interno del SEE dei prodotti contrassegnati dal marchio⁶.

marchio può decidere in merito alla prima immissione in commercio dei prodotti — nel SEE⁸ —, mentre gli viene precluso il controllo dal punto di vista del diritto di marchio della successiva distribuzione.

19. Il principio di esaurimento comunitario, nei termini in cui trova espressione nell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, è diretto a realizzare una compensazione tra gli interessi della libera circolazione delle merci, da un lato, e l'esercizio del diritto conferito dal marchio, dall'altro. Infatti, in assenza di tale principio, il titolare del marchio disporrebbe del potere d'impedire l'immissione in commercio in un dato Stato membro di prodotti contrassegnati dal marchio e posti in commercio dal titolare stesso o, con il suo consenso, da un terzo in un altro Stato membro. Tale situazione arrecherebbe un notevole pregiudizio al funzionamento del mercato interno. Nell'interesse di un mercato interno funzionante, il principio di esaurimento comunitario — d'ora in poi art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 — consente il superamento della tutela essenzialmente territoriale dei diritti di marchio a livello nazionale⁷. Ne consegue che, sulla base di tale compensazione di interessi, il titolare del

20. Una particolarità della (parziale) armonizzazione delle normative nazionali in materia di marchi realizzata dalla direttiva 89/104 consiste nel fatto che il principio di esaurimento comunitario, sviluppato inizialmente in relazione al mercato interno, ha acquisito rilevanza anche per quanto riguarda il commercio con Stati terzi⁹. A questo proposito, la Corte ha precisato che l'immissione sul mercato al di fuori del SEE non esaurisce il diritto del titolare del marchio d'impedire l'importazione di tali prodotti effettuata senza il suo consenso, traendone la conclusione che «il legislatore comunitario ha così permesso al titolare del marchio di controllare la prima immissione sul mercato nel SEE dei prodotti contrassegnati dal marchio»¹⁰, senza però entrare nel merito della ratio del principio di esaurimento al di là delle considerazioni — non pertinenti nel caso di specie — riguardanti il funzionamento del mercato interno¹¹.

6 — Di fatto, tale facoltà spetta al titolare del marchio — sulla base del principio relativo all'esaurimento all'interno del SEE — anche se inizialmente i prodotti sono stati da questi immessi in commercio al di fuori del SEE, v. Fezer, *Markenrecht*, 3^a ed., Monaco 2001, § 24 MarkenG, n. 93. Per quanto attiene a un contributo al riguardo, v. Justice Laddie, ordinanza di rinvio 18 maggio 1999, causa C-414/99 (pubblicata per estratto in IIC, vol. 30, n. 5/1999, pag. 567) (punto 36): «In my view this illustrates how Silhouette has bestowed on a trade mark owner a parasitic right to interfere with the distribution of good which bears little or no relationship to the proper function of the trade mark right. It is difficult to believe that a properly informed legislature intended such a result, even if it is the proper construction of Article 7 (1) of the Directive».

7 — Per quanto riguarda la funzione di compensazione del principio di esaurimento, v. anche le mie conclusioni presentate all'udienza del 5 aprile 2001 nelle cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Davidoff e a., decise con sentenza 20 novembre 2001 (Racc. pag. I-8691, paragrafi 80 e segg.).

8 — V. in tal senso espressamente la sentenza nelle cause riunite Davidoff e a. (cit. alla nota 7), punto 33, con ulteriori rinvii.

9 — V., a questo riguardo, anche le conclusioni da me presentate nelle cause riunite Davidoff e a. (cit. alla nota 7), paragrafi 78 e 84, e le osservazioni alla nota 6.

10 — Sentenza nelle cause riunite Davidoff e a. (cit. alla nota 7), punto 33. V. anche sentenza 1^o luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois (Racc. pag. I-4103, punto 21).

11 — V. anche Thomas Hays, in *Parallel importation under European Union Law*, Londra 2004, n. 7.55 e segg., nonché 10.02 e segg. e 10.11 e segg.

21. Occorre infine premettere che il rafforzamento dei diritti conferiti al titolare del marchio — ad esempio mediante il differimento nel tempo dell'atto determinante per considerare esaurito il diritto — va di pari passo, in linea di principio, con probabili maggiori restrizioni alla libera circolazione delle merci all'interno del SEE.

22. La soluzione delle prime due questioni pregiudiziali relative al requisito sostanziale dell'immissione in commercio di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 presuppone un'interpretazione di detta disposizione sulla base delle consuete regole ermeneutiche, nel quadro delle quali occorrerà esaminare gli spunti interpretativi proposti dal giudice nazionale nella prima questione pregiudiziale.

Interpretazione letterale dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104

23. Malgrado eventuali differenze tra le versioni linguistiche dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104¹², il governo svedese sottolinea a ragione che, in considerazione

dell'uso consueto della lingua, dalla lettera di tale disposizione emerge che, per poter considerare soddisfatto il requisito dell'immissione in commercio, è necessario, in ogni caso, un atto del titolare del marchio rivolto al mercato, il che trova conferma in una retrospettiva storica. Nella sentenza *Centrafarm/Winthrop*¹³, che costituisce un precedente fondamentale al riguardo, la Corte si è così espressa: «Un ostacolo siffatto [alla libera circolazione delle merci] non può ammettersi, qualora il prodotto sia stato regolarmente *venduto, sul mercato* dello Stato membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso, di guisa che non si possa parlare di abuso o di contraffazione di marchio» (il corsivo è mio).

24. Dal carattere determinante dell'orientamento dell'atto del titolare del marchio — vale a dire verso il mercato — in connessione con l'esaurimento del diritto conferito dal marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 deriva che, già alla luce del tenore letterale di tale disposizione, operazioni aziendali interne — quali ad esempio la cessione di prodotti contrassegnati da marchio ad una società controllata — o atti prodromici — quali ad esempio l'importazione da Stati terzi ad opera del titolare del marchio di merci che questi fa ivi produrre — non possono essere considerati come un'immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal marchio stesso.

12 — Mentre la versione tedesca si fonda sull'immissione in commercio, la versione francese («mis dans le commerce»), la versione spagnola, nonché la coincidente versione portoghese («comercializado» ovvero «comercializados») e quelle italiana («immessi in commercio») e olandese («in de handel zijn gebracht») fanno riferimento alla vendita, e le versioni inglese («put on the market»), svedese («marknads») o danese («markedsfoert») si riferiscono direttamente al mercato.

13 — Sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74 (Racc. pag. 1183, punti 9-11).

25. Per quanto riguarda le merci contrassegnate da marchio prodotte al di fuori del SEE, occorre inoltre osservare che, al momento della loro importazione nel SEE, non è necessario che il titolare del marchio abbia già deciso le modalità della loro prima commercializzazione nel SEE. Qualora la mera importazione e lo sdoganamento, per disposizione del titolare del marchio, di prodotti contrassegnati da marchio comportassero già l'esaurimento del diritto conferito dal marchio stesso, il relativo titolare non potrebbe più incidere, in definitiva, sulla prima commercializzazione dei prodotti contrassegnati dal marchio nel SEE.

26. Escludendo, quindi, che la mera importazione nel SEE sia determinante con riguardo all'individuazione del momento dell'immissione in commercio, resta da stabilire se mediante l'offerta dei prodotti nel SEE si realizzi la loro immissione *in commercio* o se, invece, ai fini dell'immissione in commercio sia piuttosto richiesta la loro cessione o, comunque, una concessione non solo temporanea del potere di disporne.

27. La soluzione di tale questione sembra difficilmente possibile sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, in quanto sia l'offerta sia la cessione dei prodotti contrassegnati da marchio costituiscono atti «rivolti al mercato». Tuttavia, nell'ambito di un'interpretazione letterale — scelta per cui ha optato, ad esempio, il governo svedese — si potrebbe osservare che il riferimento alla cessione del prodotto non appare convincente, atteso che

quest'ultimo viene tolto dal mercato proprio per effetto della sua cessione. Analogamente, la Axolin-Elinor sostiene che l'offerta di prodotti in un negozio ne contraddistingue addirittura la presenza sul mercato.

Interpretazione logico-sistematica dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104

28. Da un punto di vista logico-sistematico occorre anzitutto esaminare la relazione esistente tra l'art. 5, n. 3, e l'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, lett. b), il titolare del marchio può vietare in particolare «di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini (...) contraddistinti dal segno». Sulla base di questa formulazione consente evidentemente di operare un distinguo a seconda che i prodotti vengano meramente offerti in vendita o vengano immessi in commercio.

29. Ci si chiede, tuttavia, se l'immissione in commercio ai sensi di tale disposizione corrisponda alla nozione, di uguale tenore, contenuta nell'art. 7, n. 1. Una soluzione affermativa è avvalorata, da un lato, dall'utilizzo delle stesse definizioni e, dall'altro, anche dalla distinzione insita nelle due disposizioni tra atti rivolti al mercato ed atti di natura puramente interna¹⁴. Contro l'interpretazione unitaria depone, peraltro,

¹⁴ — V. in tal senso, in relazione alla disposizione di recepimento tedesca: Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 2a ed., Monaco 2003, § 24, n. 18.

la diversa finalità sottesa alle due disposizioni: mentre l'art. 5 definisce in dettaglio la portata della tutela del diritto esclusivo conferito dal marchio, l'art. 7, n. 1, pone un limite a questo diritto esclusivo¹⁵.

30. Ne consegue che un'interpretazione sistematica dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 non consente di giungere a conclusioni univoche.

Interpretazione teleologica dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104

31. Nell'ambito di un'interpretazione teleologica dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 occorre muovere dalla funzione di compensazione del principio di esaurimento, precedentemente menzionata¹⁶, secondo cui vanno respinti eventuali modelli interpretativi che limitino il potere del titolare del marchio di decidere in ordine alla prima immissione in commercio nel SEE di prodotti contrassegnati da marchio. Al tempo stesso, occorre tener presente che la limitazione del diritto del titolare del marchio di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 non è diretta a garantire solamente il funziona-

mento del mercato interno, bensì anche la certezza del diritto, in quanto impedisce un controllo dell'intera successiva commercializzazione da parte del titolare del marchio e, di conseguenza, consente un «acquisto in buona fede» anche dal punto di vista del diritto di marchio.

32. Nell'ambito dell'interpretazione teleologica occorre altresì accertare che il titolare del marchio possa esercitare il diritto esclusivo di cui dispone nella misura precedentemente descritta¹⁷ e possa trarne vantaggi economici senza effetti negativi sulla certezza del diritto.

33. È stato già rilevato in precedenza che tali esigenze non verrebbero rispettate se l'immissione in commercio di prodotti contrassegnati da marchio venisse considerata realizzata per effetto della mera importazione dei prodotti medesimi nel SEE¹⁸.

34. Per quanto sia la Commissione sia il governo svedese riconoscano che la possibilità di uno sfruttamento economico del segno presenta carattere decisivo, essi ne traggono conclusioni diverse. Mentre la Commissione ritiene che l'utilizzo economico menzionato possa realizzarsi solo mediante la cessione del prodotto contrassegnato dal marchio, per il governo svedese è sufficiente che il titolare del marchio

15 — V. in relazione alle disposizioni di recepimento tedesche Fezer (cit. alla nota 6), punto 7d; Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 7^a ed., Colonia 2003, § 24, punto 33, con ulteriori rinvii.

16 — V. supra, paragrafo 19.

17 — V. supra, paragrafo 19.

18 — V. supra, paragrafi 24 e seg.

disponga della possibilità di offrire il proprio prodotto al consumatore finale, poiché in tale ipotesi — al di là di un'eventuale cessione effettiva del prodotto — il titolare ha potuto comunque stabilire le condizioni della prima immissione in commercio del prodotto.

35. A favore della tesi del governo svedese depono certamente una valutazione di carattere economico che equipara l'immissione in commercio alla distribuzione, intesa come introduzione del prodotto sul mercato ed interpreta, quindi, anche il completamento della cessione del prodotto quale uscita dal mercato. Muovendo da una definizione del mercato quale luogo di libero scambio di prestazione e controprestazione, in cui il prezzo deriva dall'offerta e dalla domanda, occorre tuttavia osservare che l'interpretazione scelta dal governo svedese non è affatto obbligata. La formazione dei prezzi sul mercato avviene mediante l'interazione di offerta e domanda e si concretizza, in definitiva, solo con la cessione del prodotto, cosicché emergono elementi a favore dell'interpretazione della Commissione. Solo questa interpretazione consente di intendere il mercato come luogo di libero scambio di prestazione e controprestazione¹⁹.

19 — V. anche, in un contesto diverso, conclusioni dell'avvocato generale Léger 13 novembre 2003 nella causa, tuttora pendente, C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier (Racc. 2004, pag. I-5791), paragrafo 40: «Chi dice mercato, dice incontro fra la domanda e l'offerta, ovvero scambio, transazione (...)».

36. Secondo la Axolin-Elinor, tuttavia, sarebbe innegabile che i prodotti offerti in un negozio siano stati posti in commercio. Occorrerebbe considerare, inoltre, che il semplice riferimento all'offerta al consumatore finale tutelerebbe già la funzione principale del marchio, vale a dire la cosiddetta garanzia d'origine.

37. Questa tesi non appare convincente sotto vari punti di vista. Pur dovendo presumere, in presenza di tali circostanze, l'esistenza di un atto rivolto al mercato, la detta tesi non tiene sufficientemente conto degli interessi del titolare del marchio, in quanto la tutela degli investimenti nel marchio non può realizzarsi sotto il profilo economico esclusivamente con l'offerta in vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio stesso²⁰.

38. Anche considerazioni pratiche depongono nel senso di non far riferimento all'offerta del prodotto in vendita. La Peak Holding sostiene al riguardo che il riferimento all'offerta porrebbe talune difficoltà, poiché, in relazione ai prodotti che si trovino in deposito, non risulterebbero con chiarezza i prodotti per i quali l'esaurimento si

20 — A questo proposito occorre ricordare che la Corte, con sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273), ha sì confermato la funzione tradizionale del marchio come indicazione dell'origine del bene, ma ha nel contempo sottolineato, aderendo alle argomentazioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer (conclusioni 13 giugno 2002, paragrafo 46) il suo crescente ruolo dal punto di vista degli investimenti e della pubblicità. Sotto questo profilo la tesi della Axolin-Elinors appare troppo restrittiva.

verifichi. In tale contesto appare utile richiamare la sentenza Sebago²¹, a termini della quale «(...) deriva (...) che i diritti conferiti dal marchio si esauriscono solamente per gli esemplari del prodotto che sono stati posti in commercio sul territorio definito da tale disposizione con il consenso del titolare. Per gli esemplari di tale prodotto che non sono stati posti in commercio in tale territorio con il suo consenso, il titolare può sempre vietare l'uso del marchio in conformità al diritto conferitogli dalla direttiva». Da tale sentenza emerge che, ai fini della presunzione dell'esaurimento del marchio, occorre in ogni caso accertare quali esemplari del prodotto siano stati posti in commercio — dallo stesso titolare del marchio o con il consenso del medesimo. Qualora per realizzare l'immissione in commercio bastasse la semplice offerta del prodotto, resterebbe la questione di come effettuare gli accertamenti, con un sufficiente grado di certezza, con riguardo ai prodotti che si trovino in deposito e, forse, non destinati alla vendita.

39. Occorre inoltre osservare che il riferimento al momento dell'offerta renderebbe impossibile il divieto delle importazioni parallele da Stati terzi nei casi in cui i prodotti si trovassero inizialmente all'interno del SEE e non fossero stati distribuiti. Nella causa *Silhouette*²², vertente su una fattispecie di tal genere, la Corte ha esaminato, com'è noto, l'ammissibilità di un esauri-

mento internazionale sulla base del diritto nazionale, il che, da un punto di vista logico, presuppone, a sua volta, che i diritti conferiti dal marchio non vengano considerati esauriti per il semplice fatto che i prodotti siano offerti in vendita in uno Stato membro.

40. Qualora si faccia quindi riferimento — dal punto di vista economico — alla cessione dei prodotti contrassegnati da marchio quale momento determinante ai fini dell'immissione in commercio dei prodotti medesimi²³, resta infine da stabilire, sotto il profilo giuridico, se sia necessario modificare i rapporti di proprietà. Ciò è quanto suggerisce l'ordinanza di rinvio riferendosi nella prima questione pregiudiziale alla mancata «cessione» del prodotto. Anche la Commissione si è pronunciata — in particolare all'udienza — a favore del carattere determinante della «cessione».

41. Tuttavia, a tal riguardo occorre rilevare che, anche modificando i rapporti di proprietà, resta la questione se il titolare del

23 — Tale tesi si potrebbe desumere, ad esempio, anche dalla sentenza 23 ottobre 2003, causa C-115/02, *Rioglass* (Racc. pag. I-12705, punto 28), laddove si dichiara che un'operazione di transito (che consiste nel trasporto di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro verso uno Stato terzo attraverso il territorio di uno o più Stati membri) non implica, «per la sua stessa natura, (...) un'immissione sul mercato [nel senso di un'immissione in commercio, v. anche punto 25]».

21 — Cit. alla nota 10 (punto 19).

22 — Sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96 (Racc. pag. I-4799).

marchio abbia potuto trarre un vantaggio economico dal marchio stesso. In altre parole, sulla base dell'approccio economico suggerito, la modifica dei rapporti di proprietà concernenti il prodotto contrassegnato da marchio deve rimanere irrilevante²⁴.

loro messa in vendita in locali commerciali di proprietà del titolare del marchio o in quelli di società al medesimo collegate. L'immissione in commercio nel SEE, da cui ha origine l'esaurimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, sussiste piuttosto quando un terzo indipendente ha ottenuto la disponibilità di prodotti contrassegnati da marchio.

42. Se la modifica dei rapporti di proprietà risulta irrilevante, occorre far riferimento al trasferimento del potere di disporre effettivamente del prodotto. In tal senso, un prodotto viene immesso in commercio quando un terzo, le cui decisioni relative alla distribuzione del prodotto non possano essere ricondotte al titolare del marchio — ad esempio sulla base dell'effettiva indipendenza di tale terzo²⁵ —, abbia ottenuto l'effettivo disponibilità del prodotto.

44. Alla luce della soluzione suggerita appare superfluo procedere alla soluzione della seconda questione pregiudiziale.

Terza e quarta questione pregiudiziale

43. Suggestisco, pertanto, di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che non può costituire immissione in commercio né la mera importazione e il relativo sdoganamento di prodotti nel SEE, né la

45. Le ultime due questioni vertono in sostanza sulla necessità di stabilire quale rilevanza attribuire a una dichiarazione di volontà negoziale del titolare del marchio in relazione alla distribuzione dei prodotti contrassegnati dal marchio stesso con riguardo al requisito sostanziale del consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104.

24 — Nella vendita con riserva di proprietà di un prodotto contrassegnato da marchio, la cessione della disponibilità del bene è preceduta da una modifica del titolo di proprietà. A tale riguardo, il patto di riservato dominio non produce effetti sull'insorgere dell'esaurimento dal punto di vista del diritto di marchio. Nel caso di cessione in garanzia, è dubbio se abbia luogo un'operazione di mercato, posto che il bene di cui trattasi rimane in possesso del cedente. V., in proposito, Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, Colonia 2001, pag. 20.

25 — Occorre di norma distinguere da questa fattispecie operazioni interne ad un gruppo di imprese o operazioni nell'ambito di un sistema di distribuzione.

46. Tale questione si fonda sulla tesi secondo cui, in caso di violazione comprovata di tale

volontà negoziale, verrebbe meno il consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva, cosicché non sarebbe più rilevante stabilire se i prodotti contrassegnati dal marchio siano stati immessi in commercio o meno nel SEE.

47. Dall'ordinanza di rinvio emerge che, per volontà del titolare del marchio vale a dire la Peak Holding, la distribuzione delle rimanenze doveva avvenire per la maggior parte in Stati terzi. La Peak Holding aveva inserito una clausola in tal senso nel contratto concluso con la società francese COPAD. La terza e la quarta questione pregiudiziale rinviano manifestamente a quanto dedotto dalla Peak Holding secondo cui la violazione di tale clausola riguardante una restrizione territoriale al commercio equivarrebbe ad un mancato consenso ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, di guisa che sarebbe escluso un esaurimento dei diritti conferiti dal marchio.

48. Questa posizione non tiene conto della natura giuridica dell'esaurimento quale limite *legale* dei diritti conferiti dal marchio, come giustamente contesta anche il governo svedese. Alla luce sia del tenore letterale sia della ratio della fattispecie dell'esaurimento, occorre distinguere nel suo ambito tra l'immissione in commercio da parte dello stesso titolare del marchio e l'immissione in commercio da parte di un terzo, pur con il

consenso del titolare medesimo²⁶. La nozione di consenso di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 costituisce un criterio di imputazione sulla base del quale occorre valutare se l'immissione in commercio dei prodotti nel SEE da parte di un terzo sia riconducibile al titolare del marchio²⁷.

49. L'immissione in commercio nel SEE di prodotti contrassegnati da marchio da parte dello stesso titolare produce ex lege l'esaurimento, restando irrilevante il contratto concluso tra titolare del marchio e l'acquirente. La violazione di un'eventuale clausola riguardante restrizioni territoriali al commercio, imposte dal titolare del marchio ad un acquirente dei prodotti contrassegnati dal marchio medesimo per quanto riguarda la distribuzione di detti prodotti nel SEE può essere eventualmente fonte di diritti ex contractu, ma resta irrilevante, in linea di principio, dal punto di vista del diritto di marchio.

50. Tale conclusione resta invariata anche alla luce della sentenza pronunciata nelle cause riunite Davidoff e a.²⁸ In tale occasione la Corte ha dichiarato, inter alia, che «una legge nazionale che prendesse in considerazione il mero silenzio del titolare

26 — V. anche le conclusioni da me presentate (cit. alla nota 6), paragrafo 42.

27 — Già nella sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93, Ideal-Standard (Racc. pag. I-2789, punto 43), la Corte aveva precisato che «[i]l consenso implicito in ogni cessione non è quello necessario per far valere l'esaurimento del diritto».

28 — Cit. alla nota 7.

del marchio ammetterebbe non un consenso tacito, bensì un consenso presunto. Essa non rispetterebbe pertanto il requisito del consenso espresso positivamente, quale imposto dal diritto comunitario»²⁹. È pur vero che da tale affermazione emerge che il consenso del titolare del marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, vale a dire il consenso all'immissione in commercio dei prodotti nel SEE da parte di un terzo, non può essere ricavato dal semplice fatto che il contratto concluso tra il titolare del marchio ed il suo acquirente non preveda restrizioni territoriali al commercio.

51. Tuttavia, a contrario, la questione se l'introduzione di una restrizione territoriale al commercio in detto contratto escluda, in linea di principio, un consenso del titolare del marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, è rilevante solo nella misura in cui l'esaurimento dev'essere ricavato da tale consenso. Tale questione sorge nel caso di reimportazione da Stati terzi di prodotti contrassegnati da marchio³⁰. Tale ipotesi non ricorre, tuttavia, nella specie, in cui si tratta unicamente d'individuare il momento nel quale i prodotti contrassegnati dal

marchio siano stati immessi in commercio nel SEE dallo stesso titolare.

52. Non occorre stabilire se la restrizione territoriale al commercio nel contratto concluso tra la Peak Holding e la COPAD sia censurabile sotto il profilo del diritto della concorrenza, essendo tale circostanza irrilevante ai fini della soluzione della terza questione pregiudiziale.

53. Per quanto attiene alla quarta questione pregiudiziale, è sufficiente osservare che se l'esistenza di una restrizione territoriale al commercio non pregiudica il verificarsi dell'esaurimento in una fattispecie come quella in esame³¹, ciò deve valere a fortiori qualora si tratti di una particolare configurazione di tale clausola.

54. Di conseguenza, la terza e la quarta questione pregiudiziale vanno risolte nel senso che, in caso di cessione di un prodotto contrassegnato da marchio ad un'altra impresa all'interno del SEE, ai fini dell'esaurimento ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 resta irrilevante la questione se ed in quale misura il titolare del marchio imponga all'acquirente restrizioni territoriali al commercio.

29 — Ibidem, punto 58.

30 — Quando i prodotti contrassegnati da marchio non sono ancora stati immessi in commercio nel SEE dal rispettivo titolare, ma sono ivi importati da un terzo, ad esempio nell'ambito di reimportazioni ai margini della legalità, per quanto riguarda un eventuale esaurimento dei diritti conferiti dal marchio non sorge la questione se i prodotti siano stati immessi in commercio nel SEE dallo stesso titolare, bensì se essi siano stati immessi in commercio nel SEE da un terzo con il consenso del titolare medesimo.

31 — V. supra, paragrafo 51.

Sulle spese

55. Le spese sostenute dal governo svedese e dalla Commissione, 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.

Conclusione

56. Suggestisco pertanto alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nei termini seguenti:

- 1) L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104/CEE va interpretato nel senso che non può costituire immissione in commercio né la mera importazione e il relativo sdoganamento di prodotti nel SEE, né la loro messa in vendita in locali commerciali di proprietà del titolare del marchio o in quelli di società al medesimo collegate. L'immissione in commercio nel SEE, da cui ha origine l'esaurimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, sussiste piuttosto quando un terzo indipendente ha ottenuto la disponibilità di prodotti contrassegnati da marchio.

- 2) In caso di cessione di un prodotto contrassegnato da marchio ad un'altra impresa all'interno del SEE da parte del titolare stesso del marchio, ai fini dell'esaurimento ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 resta irrilevante la questione se ed in quale misura quest'ultimo imponga all'acquirente restrizioni territoriali al commercio.