

Causa C-197/21**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

29 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Korkein oikeus (Finlandia)

Data della decisione di rinvio

9 marzo 2021

Ricorrenti:

Soda-Club (CO2) SA

SodaStream International BV

Resistente:

MySoda Oy

KORKEIN OIKEUS	ORDINANZA	Fascicolo
		S2019/620
RICORRENTI	SodaStream International B.V. Soda-Club (C02) SA MySoda Oy	
RESISTENTI	MySoda Oy SodaStream International B.V. Soda-Club (C02) SA	
OGGETTO	Controversia in materia di violazione di marchi	

DECISIONE DEL KORKEIN OIKEUS (CORTE SUPREMA)

Oggetto del procedimento

- 1 La controversia verte sul diritto di un imbottigliatore e rivenditore di bombolette di CO₂, immesse in commercio in uno Stato membro dal titolare del marchio o con il suo consenso, a rimuovere da esse l'etichetta recante il marchio del titolare stesso e a sostituirla con la propria. Sotto il profilo dei marchi dell'Unione si discute dell'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea nel testo di cui al regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio [omissis] **[Or. 2]** (regolamento sul marchio dell'Unione europea) entrato in vigore il 23 marzo 2016, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (regolamento sul marchio dell'Unione europea). Dal punto di vista dei marchi nazionali, la controversia verte sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (direttiva sui marchi d'impresa), e dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (nuova direttiva sui marchi d'impresa).
- 2 Occorre acclarare se al modus operandi dell'imbottigliatore e rivenditore di bombolette di CO₂ siano applicabili i cosiddetti criteri Bristol-Myers Squibb (sentenza dell'11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a.) elaborati dalla Corte nella propria giurisprudenza relativa al riconfezionamento di merci, in particolare, in caso di importazione parallela di farmaci. Si discute, segnatamente, dell'applicabilità del requisito della necessità, presupposto dei suddetti criteri, vale a dire del fatto se il titolare del marchio possa vietare la distribuzione di bombolette ove la rimozione della sua etichetta e l'apposizione di una nuova etichetta non siano necessarie per poter immettere in commercio nello Stato membro le bombolette ricaricate. **[Or. 3]**
- 3 Occorre stabilire anzitutto se il motivo legittimo riconosciuto in capo al titolare del marchio per opporsi alla rivendita di prodotti riconfezionati soggiaccia a criteri unitari, a prescindere dal fatto che si tratti di importazioni parallele di prodotti acquistati in un altro Stato membro o del riconfezionamento di merci originariamente immesse in commercio nel medesimo Stato membro. Occorre poi esaminare se il modus operandi dell'imbottigliatore delle bombolette di CO₂ debba essere considerato quale riconfezionamento di un prodotto ai sensi della giurisprudenza della Corte, ricomprendente anche l'apposizione di una nuova etichetta.

- 4 In caso di applicabilità del requisito di necessità occorre poi stabilire quale rilevanza vada riconosciuta, ai fini del soddisfacimento di detto criterio, all'uso previsto per gli esaminandi prodotti, vale a dire le bombolette di CO₂, e quindi al fatto che esse sono destinate ad essere ricaricate. A questo riguardo non è neppure chiaro se la sostituzione delle etichette sistematicamente compiuta dall'imbottigliatore possa essere ritenuta necessaria per consentire l'accesso dei prodotti al mercato in ragione del fatto che l'etichetta originale di parte delle bombolette restituite per essere ricaricate può essere danneggiata o essere stata in precedenza sostituita con l'etichetta di un altro imbottigliatore, diverso dal titolare del marchio che le ha originariamente immesse in commercio. [Or. 4]

Fatti rilevanti

Cause pendenti

- 5 La Soda-Club (CO₂) SA (in prosieguo, insieme con la SodaStream International B.V.: la «SodaStream») è titolare dei marchi nazionali n. 70211 SODASTREAM e n. 77984 SODASTREAM. Essa è inoltre titolare del marchio dell'Unione n. 87957 SODA-CLUB. La SodaStream International B.V. è titolare dei marchi dell'Unione n. 295923 SODASTREAM, n. 1039965 SODASTREAM e n. 1246511 SODASTREAM. I suddetti marchi registrati SODASTREAM e SODA-CLUB comprendono sia il biossido di carbonio che le bombolette controverse.
- 6 La SodaStream distribuisce in Finlandia dispositivi per la carbonatazione di bevande del marchio SodaStream. Le confezioni in vendita dei dispositivi contengono, tra l'altro, una bomboletta di CO₂ ricaricabile in alluminio con impresso il marchio SODASTREAM o SODA-CLUB della SodaStream. Sulla bomboletta di CO₂ è inoltre apposta un'etichetta con il marchio SODASTREAM o SODA-CLUB. La SodaStream distribuisce le bombolette di CO₂ de quibus, ricaricate, anche separatamente.
- 7 La MySoda Oy distribuisce in Finlandia dei dispositivi per la carbonatazione di bevande del marchio MySoda in confezioni che non contengono alcuna bomboletta di CO₂. A partire dal giugno 2006, MySoda Oy vendeva e immetteva sul mercato bombolette di CO₂ riempite in Finlandia, compatibili, in particolare, con i propri dispositivi per la carbonatazione e con quelli della SodaStream [Or. 5]. Parte di queste bombolette erano bombolette di CO₂, ricaricate, originariamente immesse in commercio dalla SodaStream e con le caratteristiche sopra descritte.
- 8 Dopo aver ricevuto dai distributori le bombolette di CO₂ prodotte dalla SodaStream restituite - vuote - dai consumatori, la MySoda Oy rimuoveva anzitutto l'etichetta di detta società. Dopo averle ricaricate, essa applicava la propria etichetta in maniera tale da lasciare visibili le incisioni presenti sulle bombolette, compresa quella del marchio SODASTREAM o SODA-CLUB.

- 9 La MySoda Oy utilizzava sulle bombolette di cui trattasi due diverse etichette:
- un’etichetta di colore rosa su cui figurava, in caratteri di grandi dimensioni, il logo MySoda della convenuta e il testo «Biossido di carbonio finlandese per dispositivi per la carbonatazione». Le informazioni sul prodotto, stampate con un carattere di dimensioni ridotte, contenevano l’indicazione della società che aveva ricaricato la bomboletta, la cui denominazione attuale è «MySoda Oy», e il rinvio alla pagina Internet della stessa per ulteriori informazioni.
 - Un’etichetta bianca recante il termine «biossido di carbonio» in cinque lingue a caratteri di grandi dimensioni. Le informazioni sul prodotto, stampate con un carattere di dimensioni ridotte, contenevano l’indicazione della società che aveva ricaricato la bomboletta, la cui denominazione attuale è «My [Or. 6] Soda Oy» e precisavano che detta società non sarebbe in alcun modo collegata con la fornitrice originaria della bomboletta, con la sua impresa o con il marchio, come specificati su di essa. Per ulteriori informazioni si rimandava alla pagina Internet della MySoda Oy.
- 10 La SodaStream non ha mai rilasciato alla MySoda Oy alcun consenso per procedere in tal senso.
- 11 In Finlandia, le bombolette di CO₂ possono essere acquistate nel commercio al dettaglio come cosiddetti articoli da scaffale, negli stand promozionali allestiti nei negozi e alla cassa. Né la SodaStream, né la MySoda Oy offrono le proprie bombolette di CO₂ direttamente in proprio ai consumatori attraverso una propria rete vendita.
- 12 Con il proprio ricorso la SodaStream chiedeva, in via principale, di dichiarare la violazione, da parte della MySoda Oy in Finlandia, dei menzionati marchi di sua proprietà per averli utilizzati, senza autorizzazione, nell’ambito della propria attività economica, nello specifico, immettendo sul mercato e rivendendo bombolette di CO₂ ricaricate recanti i marchi medesimi
- (i) dopo aver apposto, inoltre, senza il consenso della SodaStream, il marchio MySoda Oy e rimosso le etichette originali all’uopo previste per sostituirle con etichette nuove, ovvero
 - (ii) dopo aver rimosso le etichette originali all’uopo previste per sostituirle con etichette nuove.

La SodaStream chiedeva altresì l’inibitoria di tale modus operandi, qualificabile come violazione del marchio, e, sulla base di detta violazione, il riconoscimento ad una relativa remunerazione ed al risarcimento del danno [Or. 7].

Sentenza non definitiva del Markkinaoikeus (Tribunale commerciale) del 5 settembre 2019

- 13 Il Markkinaoikeus si pronunciava sulle domande di accertamento e di inibitoria formulate dalla SodaStream con sentenza non definitiva, accogliendole nella parte in cui la MySoda Oy aveva utilizzato, come sopra indicato, etichette di colore rosa, respingendole quanto alle etichette bianche.
- 14 Il giudice medesimo rilevava che il diritto esclusivo riconosciuto con i marchi della SodaStream era esaurito rispetto alle bombolette di CO₂ da essa originariamente immesse in commercio. Nell'ambito della causa si discuteva quindi del fatto se la SodaStream vantasse - al fine di opporsi al modus operandi della MySoda Oy - un motivo legittimo ai sensi delle disposizioni applicabili nel merito.
- 15 Nella propria decisione il Markkinaoikeus non applicava i criteri Bristol-Myers Squibb fatti valere dalla SodaStream in quanto, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di un'importazione parallela ma di un'operazione all'interno di un medesimo Stato membro, e si richiamava invece, nella propria decisione, alla sentenza della Corte nella causa C-46/10, Viking Gas, ECLI:EU:C:2011:485. **[Or. 8]**
- 16 Il giudice medesimo riteneva che non fosse stato dimostrato che il modus operandi della MySoda Oy modificasse o alterasse le bombolette di CO₂ o il loro contenuto in maniera tale da danneggiare, in ragione dei connessi rischi per la sicurezza, la reputazione della SodaStream, né che quest'ultima subisse un danno tale da integrare un motivo legittimo per opporsi ad esso.
- 17 A parere del Markkinaoikeus, utilizzando le etichette bianche la MySoda Oy non avrebbe nemmeno generato un'impressione errata quanto all'esistenza di un rapporto commerciale con la SodaStream.
- 18 Per contro, il giudice medesimo riteneva che l'utilizzo dell'etichetta rosa fosse idoneo a indurre il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, a ritenere che vi fosse un rapporto commerciale di qualche natura tra la SodaStream e la MySoda Oy. A suo parere, alla luce delle condizioni di vendita, l'etichetta con il logo della MySoda Oy ben in evidenza era idonea a generare nel consumatore, che esaminava la bomboletta de qua, l'impressione che si trattasse di un prodotto proveniente dalla MySoda Oy. La SodaStream avrebbe avuto pertanto un motivo legittimo per opporsi al modus operandi della MySoda Oy. **[Or. 9]**

Impugnazione dinanzi al Korkein oikeus

- 19 La SodaStream e la MySoda Oy impugnavano la sentenza non definitiva del Markkinaoikeus. Questo Korkein oikeus dichiarava ammissibili le impugnazioni di entrambe le parti. Alla luce del loro contenuto, dinanzi a questo Korkein oikeus

si discute se la SodaStream abbia un legittimo interesse per opporsi al modus operandi della MySoda Oy.

- 20 La SodaStream afferma essenzialmente che la rimozione dell'etichetta recante il suo marchio e l'indicazione della provenienza della bomboletta di anidride carbonica e la sua sostituzione con l'etichetta della MySoda Oy rappresenterebbero, già di per sé, un motivo legittimo per opporsi al modus operandi della MySoda Oy. Secondo la SodaStream, si tratterebbe di una rietichettatura di un prodotto idonea, in linea di principio, a mettere a rischio la funzione di indicazione d'origine del marchio, alla quale dovrebbero quindi applicarsi i criteri Bristol-Myers Squibb elaborati nella giurisprudenza della Corte in materia di riconfezionamento, quantomeno, il requisito della necessità. La SodaStream ritiene di aver diritto ad opporsi al modus operandi della MySoda Oy poiché la sostituzione dell'etichetta non sarebbe necessaria per immettere in commercio le bombolette di CO₂ ricaricate. I dati relativi all'imbottigliatore della bomboletta potrebbero essere forniti con modalità meno lesive dei diritti del titolare del marchio, ad esempio, apponendo un adesivo su di essa. La SodaStream deduce inoltre, quale motivo legittimo, l'errata impressione circa l'esistenza di un rapporto commerciale con la MySoda Oy generata dal modus operandi di quest'ultima. **[Or. 10]**
- 21 La MySoda Oy ritiene che i criteri Bristol-Myers Squibb non possano trovare applicazione in un caso riguardante il commercio all'interno di uno Stato membro e che la sostituzione dell'etichetta apposta sulla bomboletta di anidride carbonica ricaricata non possa essere equiparata al riconfezionamento di un prodotto originale venduto nell'ambito di un'importazione parallela e venduto per la prima volta al consumatore. La sostituzione dell'etichetta non metterebbe a rischio la funzione del marchio quale indicazione d'origine della bomboletta, poiché il gruppo target sarebbe in grado di comprendere che l'etichetta indica unicamente la provenienza del biossido di carbonio in essa contenuto e il suo imbottigliatore, mentre l'incisione presente sulla bomboletta si riferisce alla provenienza di quest'ultima. La MySoda Oy ritiene che la sostituzione dell'etichetta sia in ogni caso necessaria per immettere in commercio la bomboletta ricaricata; l'indicazione di informazioni sull'imbottigliatore della bomboletta mediante apposizione di un adesivo sulla bomboletta stessa potrebbe ingenerare una certa confusione in capo ai consumatori e ai distributori quanto all'identità dell'ultimo imbottigliatore della bomboletta e del soggetto chiamato a rispondere nei loro confronti. Inoltre, per i distributori sarebbe oltremodo importante che sulla bomboletta figurasse un unico codice a barre. La sostituzione dell'etichetta sarebbe necessaria anche in ragione del fatto che l'etichetta originale di parte delle bombolette immesse in commercio dalla SodaStream potrebbe essere danneggiata o potrebbe essersi staccata. Secondo la MySoda Oy, il proprio modus operandi corrisponderebbe a una prassi a suo dire costante, in Finlandia, nel settore considerato e seguita anche dalla stessa SodaStream, e le etichette apposte dagli imbottiglieri precedenti e da essa rimosse dalle bombolette ricaricate potrebbero anche essere di soggetti diversi da **[Or. 11]** quello che abbia originariamente immesso in commercio le bombolette, titolare del marchio inciso su di esse.

Disposizioni applicabili

Diritto dell'Unione

- 22 Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento sul marchio dell'Unione europea e dell'articolo 15, paragrafo 1, del nuovo regolamento sul marchio dell'Unione europea, il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. A norma del paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti sia modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
- 23 Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sui marchi d'impresa e dell'articolo 15, paragrafo 1, della nuova direttiva sui marchi d'impresa, ad esso corrispondente nel contenuto, il diritto conferito dal marchio di impresa non consente al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nell'Unione con il marchio de quo dal titolare stesso o con il suo consenso. A norma del paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio **[Or. 12]**.

Disposizioni nazionali

- 24 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Tavaramerkkilaki (legge sui marchi), applicabile ai marchi nazionali, il titolare di un marchio non può impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio con tale marchio nello Spazio economico europeo dal titolare stesso o con il suo consenso. A norma del paragrafo 2 dell'articolo de quo, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 1, il titolare del marchio può impedire l'uso del marchio per determinati prodotti quando ha un motivo legittimo per opporsi all'ulteriore offerta o immissione in commercio dei prodotti. Il titolare del marchio può impedire l'uso del marchio, in particolare, quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. La disposizione nazionale si fonda sull'articolo 7 della direttiva sui marchi d'impresa e sull'articolo 15 della nuova direttiva sui marchi d'impresa.
- 25 In considerazione del periodo in cui si colloca l'asserita violazione del diritto, alla controversia si applicano anche l'articolo 10 a del Tavaramerkkilaki (legge sui marchi), nel testo modificato con legge n. 1715/1995, in vigore sino al 31 agosto 2016, e l'articolo 8 della legge medesima, nel testo modificato con legge n. 616/2016, in vigore sino al 30 aprile 2019, che corrispondono - nel contenuto - alla menzionata disposizione del Tavaramerkkilaki vigente. **[Or. 13]**

Sulla necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 26 Dinanzi a questo *Korkein oikeus* pende una controversia in materia di violazione di marchi che, ai fini della pronuncia di una decisione motivata, presuppone l'interpretazione di una serie di disposizioni dei regolamenti sul marchio dell'Unione europea e delle direttive sui marchi d'impresa relative all'esaurimento dei diritti conferiti da un marchio. Il diritto dell'Unione non disciplina in dettaglio le condizioni per riconoscere in capo al titolare del marchio un motivo legittimo per opporsi all'ulteriore commercializzazione di prodotti immessi in commercio. Nemmeno la giurisprudenza della Corte sul motivo legittimo fornisce una risposta chiara alle questioni sollevate nell'ambito della presente controversia.

Contesto della prima, della seconda e della terza questione

- 27 In base a costante giurisprudenza della Corte, quantomeno il riconfezionamento di medicinali importati parallelamente, che include parimenti la rietichettatura, genera, per sua stessa natura, dei rischi per la garanzia di provenienza e lede così il suo oggetto specifico (sentenze del 23 aprile 2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim e a., punti 29 e 30, e del 26 aprile 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim e a., punti da 28 a 30). Secondo consolidata giurisprudenza, il titolare del marchio può opporsi allo smercio di prodotti riconfezionati quando il rivenditore non dimostra che il *modus operandi* soddisfa i cosiddetti criteri Bristol-Myers Squibb (sentenza del 26 aprile 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim e a., ECLI:EU:C:2007:249, punti 52 e 53). **[Or. 14]** Il titolare del marchio può pertanto vietare il riconfezionamento di un prodotto a meno che detto riconfezionamento non sia necessario per permettere la commercializzazione dei prodotti importati parallelamente e i legittimi interessi del titolare non siano per il resto salvaguardati (ad esempio, sentenza del 23 aprile 2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim e a., ECLI:EU:C:2002:246, punto 34).
- 28 La Corte ha fornito indicazioni in merito alla valutazione del motivo legittimo nell'ambito di un caso in cui un imbottigliatore di bombole di gas, immesse in commercio nel medesimo Stato membro, aveva apposto su di esse le proprie etichette (sentenza del 14 luglio 2011, Viking Gas, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485). Nella propria decisione la Corte ha osservato che un motivo legittimo per opporsi al *modus operandi* dell'imbottigliatore potrebbe consistere, in particolare, nell'uso del segno in modo tale da dare l'impressione che esista un legame economico tra il titolare del marchio e l'imbottigliatore (punto 37 della sentenza). Tuttavia, in questo contesto, la Corte non ha fatto riferimento né alla propria giurisprudenza in materia di riconfezionamento, né ai criteri di cui alla sentenza Bristol-Myers Squibb.
- 29 Alla luce della pregressa giurisprudenza della Corte non è chiaro se il requisito della necessità si applichi a un riconfezionamento di merce immessa in commercio nel medesimo Stato membro. La menzionata sentenza Viking Gas si differenzia dalla causa qui oggetto di decisione, in particolare, per il fatto che ivi si discuteva di un caso in cui i marchi **[Or. 15]** applicati dal titolare del marchio

sulle bombole di gas da questi originariamente immesse in commercio non erano né tolti, né nascosti. La Corte ha considerato tale circostanza rilevante nella misura in cui sembrava escludere che l'etichettatura considerata modificasse lo stato delle bombole occultando la loro origine (punto 41 della sentenza). Nella causa in esame, l'imbottigliatore delle bombolette di CO₂ ha peraltro rimosso l'etichetta recante il marchio del relativo titolare sostituendola con la propria. Sia l'etichetta originale sia quella dell'imbottigliatore coprono gran parte della superficie della bomboletta, lasciandone libera soltanto la parte superiore e il collo, dove è inciso, segnatamente, il marchio del soggetto che ha originariamente immesso in commercio la bomboletta.

- 30 Non è poi chiaro se la rimozione dell'etichetta del titolare del marchio e l'apposizione sul prodotto di una nuova etichetta, di cui trattasi nel procedimento principale, debbano essere considerate quale riconfezionamento, comprendente anche la rietichettatura, ai sensi della menzionata giurisprudenza della Corte. Occorre acclarare la rilevanza da riconoscere, in proposito, all'uso previsto per il prodotto in questione, vale a dire la bomboletta di anidride carbonica, e al fatto che il prodotto offerto dal distributore si componga sia della bomboletta proveniente dal titolare del marchio, sia del biossido di carbonio proveniente dall'imbottigliatore. Ove si ritenga che la clientela interessata giunga alla conclusione che l'etichetta rimanda esclusivamente alla provenienza del biossido di carbonio, anche se originariamente [Or. 16], all'atto dell'immissione in commercio della bomboletta di anidride carbonica, il titolare del marchio ha applicato su di essa l'etichetta recante il marchio anche a prova della provenienza dalla bomboletta stessa, non è chiaro se tale circostanza possa essere a tal fine dirimente.

Contesto della quarta questione

- 31 Nella giurisprudenza della Corte viene sostenuto che il soggetto 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 sono conformi alle norme in tema di etichettatura vigenti nello Stato membro di destinazione, ma queste ultime richiedono informazioni ulteriori, non è necessario rimuovere e riapporre o sostituire le etichette originali. Può essere sufficiente l'apposizione sulle bottiglie in questione di un semplice adesivo nel quale figurino tali informazioni ulteriori (sentenza dell'11 novembre 1997, C-349/95, Loendersloot, ECLI:EU:C:1997:530, punto 46). Nella giurisprudenza viene inoltre sostenuto che il requisito della necessità non è invece soddisfatto quando la sostituzione del marchio è dovuta esclusivamente al desiderio da parte dell'importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale (sentenza del 12 ottobre 1999, C-379/97, Upjohn, ECLI:EU:C:1999:494, punto 44).
- 32 All'atto dell'offerta in vendita di bombolette di CO₂ ricaricate è necessario fornire ai consumatori informazioni sul rispettivo imbottigliatore. Ove la sostituzione dell'etichetta della bomboletta di anidride carbonica sia valutata sulla base dei

criteri Bristol-Myers Squibb, alla luce della pregressa giurisprudenza non è chiaro se e in che misura nel verificare il soddisfacimento del requisito della necessità [Or. 17] possa essere preso in considerazione l'uso dei prodotti qui interessati. Le bombolette di CO₂ in questione sono destinate ad essere ricaricate e rivendute più volte, il che può alterare lo stato delle etichette originali ivi apposte. Occorre stabilire se il danneggiamento di un'etichetta apposta dal titolare del marchio sulla bomboletta, il suo distacco o il fatto che già in precedenza un altro imbottigliatore possa aver sostituito l'etichetta originale con la propria possa costituire una circostanza idonea a far ritenere che l'applicazione di una nuova etichetta o la sua sostituzione con un'etichetta dell'imbottigliatore sia necessaria ai fini dell'immissione in commercio delle bombolette ricaricate.

Questioni pregiudiziali

33 Dopo aver concesso alle parti di prendere posizione sul contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, questo Korkein oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se i cosiddetti criteri Bristol-Myers Squibb, elaborati nella giurisprudenza della Corte in materia di riconfezionamento e di rietichettatura nell'ambito delle importazioni parallele e, in particolare, il cosiddetto requisito della necessità, trovino applicazione anche laddove si discuta del riconfezionamento [Or. 18] o della rietichettatura di prodotti immessi in commercio in uno Stato membro dal titolare del marchio o con il suo consenso ai fini di una loro rivendita all'interno dello stesso Stato membro.

2) Nel caso in cui, all'atto dell'immissione in commercio delle bombolette contenenti biossido di carbonio, il titolare del marchio vi abbia apposto il proprio marchio, stampato sull'etichetta della bomboletta e inciso altresì sul collo della stessa, se i menzionati criteri Bristol-Myers Squibb e, in particolare, il criterio della necessità si applichino anche quando un terzo ricarichi la bomboletta di biossido di carbonio ai fini della sua rivendita, rimuovendo da essa l'etichetta originale e sostituendola con un'etichetta recante il proprio segno, mentre, al tempo stesso, il marchio dell'autore dell'immissione in commercio della bomboletta resti visibile nell'incisione posta sul collo della stessa.

3) Se, a fronte della fattispecie descritta supra, si possa ritenere che la rimozione e la sostituzione dell'etichetta recante il marchio metta a rischio, in linea di principio, la funzione del marchio quale prova della provenienza della bomboletta de qua o se, con riferimento all'applicabilità dei criteri per il riconfezionamento e la rietichettatura assuma rilievo il fatto che

– si debba ritenere che la clientela interessata nella specie giunga alla conclusione che l'etichetta rimandi esclusivamente alla provenienza del

**biossido di carbonio (e, in tal modo, all'imbottigliatore della bomboletta);
ovvero**

– si debba ritenere che la clientela interessata nella specie giunga alla conclusione che l'etichetta rimandi, quantomeno in parte, anche alla provenienza della bomboletta.

4) In caso di valutazione della rimozione e sostituzione dell'etichetta delle bombolette di CO₂ alla luce del principio della necessità, se un eventuale danneggiamento o distacco delle etichette applicate alle bombolette immesse in commercio dal titolare del marchio o la loro rimozione e sostituzione da parte di un precedente imbottigliatore costituiscano una circostanza idonea a far ritenere che la sistematica sostituzione delle etichette con un'etichetta dell'imbottigliatore sia necessaria ai fini dell'immissione in commercio delle bombolette ricaricate.

[omissis]

DOCUMENTO DI LAVORO