

**Causa C-367/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

14 giugno 2021

**Giudice del rinvio:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

1° aprile 2021

**Parte ricorrente:**

Hewlett Packard Development Company LP

**Parte resistente:**

Senetic Spółka Akcyjna

**Oggetto del procedimento principale**

Azione fondata sulla violazione dei diritti esclusivi sui marchi dell'Unione

**Oggetto e fondamento normativo della domanda pregiudiziale**

Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, [secondo comma], TUE nonché con l'articolo 36, seconda frase, TFUE nel contesto della conformità alle suddette norme della prassi giudiziaria degli organi giurisdizionali nazionali nelle cause riguardanti violazioni dei diritti sui marchi dell'Unione europea. Interpretazione degli articoli da 34 a 36 TFUE in combinato disposto con gli articoli 9 e 102 del regolamento n. 207/2009 (attualmente gli articoli 9 e 130 del regolamento 2017/1001), in relazione al diritto all'utilizzo esclusivo del marchio al fine di limitare l'attività economica consistente nell'importazione parallela. Fondamento giuridico: articolo 267 TFUE.

## Questioni pregiudiziali

I. Se l'articolo 36, seconda frase, TFUE in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, nonché con l'articolo 19, paragrafo 1, [secondo comma], del Trattato sull'Unione europea debba essere inteso nel senso che esso osta ad una prassi degli organi giurisdizionali nazionali di Stati membri in forza della quale tali organi giurisdizionali:

- nell'esaminare le richieste del titolare di un marchio dell'Unione di vietare l'importazione, l'esportazione, la pubblicizzazione dei prodotti recanti un marchio dell'Unione europea o di ordinare il ritiro dal commercio di tali prodotti,
- nel pronunciarsi sui procedimenti cautelari di sequestro dei prodotti recanti un marchio dell'Unione europea,

fanno riferimento, nei loro provvedimenti, ai «prodotti che non sono stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare del marchio o con il suo consenso», e in conseguenza di ciò la determinazione di quali siano i prodotti recanti il marchio dell'Unione europea cui si riferiscono i disposti obblighi e divieti (ossia la determinazione di quali prodotti non siano stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso) viene lasciata, alla luce della formulazione generica del provvedimento, all'autorità che effettua l'esecuzione. Tale autorità, nel compiere siffatto accertamento, si basa sulle dichiarazioni del titolare del marchio o sugli strumenti dallo stesso forniti (tra i quali, strumenti informatici e banche dati) mentre l'ammissibilità della contestazione di tali accertamenti dell'autorità esecutiva davanti ad un organo giurisdizionale in un procedimento di merito è esclusa o limitata, in considerazione della natura dei rimedi giuridici spettanti al resistente in un procedimento cautelare o esecutivo.

II. Se gli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che escludono la possibilità che il titolare del marchio comunitario registrato (attualmente dell'Unione) possa far valere la tutela prevista dagli articoli 9 e 102 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (attualmente – articolo 9 e articolo 130 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea) nell'ipotesi in cui:

- il titolare del marchio comunitario registrato (marchio dell'Unione) svolga, nello Spazio economico europeo e fuori da tale territorio, l'attività di distribuzione dei prodotti recanti tale marchio avvalendosi dell'intermediazione di distributori autorizzati che possono poi rivendere i prodotti recanti il marchio a soggetti che non siano i destinatari finali di tali

- prodotti e appartengano alla rete distributiva ufficiale, e detti distributori autorizzati sono, al contempo, obbligati ad acquistare i prodotti esclusivamente da altri distributori autorizzati o dal titolare del marchio;
- i prodotti recanti il marchio non abbiano alcun segno o altro elemento distintivo che permetta di identificare il luogo della loro immissione in commercio da parte del titolare del marchio o con il suo consenso;
  - la parte resistente abbia acquistato i prodotti recanti il marchio nello Spazio economico europeo;
  - la parte resistente abbia ricevuto dichiarazioni dai venditori di prodotti recanti il marchio che tali prodotti possono essere commercializzati all'interno dello Spazio economico europeo conformemente alle disposizioni di legge;
  - il titolare del marchio dell'Unione non fornisca alcuno strumento informatico (o altro strumento), non applichi un sistema di marcatura che consenta al potenziale acquirente di prodotti recanti il marchio di verificare autonomamente, prima di procedere all'acquisto, la legalità del commercio di tali prodotti nello Spazio economico europeo, e rifiuti di effettuare tale verifica su richiesta dell'acquirente.

#### **Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate**

Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pagina 1)

Articoli 9 e 102 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1) [attualmente articoli 9 e 130 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea]

Articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Articolo 19, paragrafo 1, [secondo comma], del Trattato sull'Unione europea (TUE)

Articolo 8 della direttiva 2004/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45)

## **Disposizioni del diritto nazionale richiamate**

Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge – codice di procedura civile, Polonia; in prosieguo: il «c.p.c.») del 17 novembre 1964 (testo unico, Dziennik Ustaw del 2019, posizione 1640, come successivamente modificato) – articolo 325, articolo 758, articolo 759, paragrafo 1, articolo 767, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 777, paragrafo 1, punto 1, articolo 803, articolo 840, paragrafo 1, punti 1 e 2, articolo 843, paragrafi 2 e 3, articolo 1050, paragrafi 1 e 3, nonché articolo 1051, paragrafo 1

## **Breve esposizione dello stato di fatto e del procedimento principale**

- 1 La Hewlett-Packard Development Company LP con sede a Houston (Stati Uniti d'America), società ricorrente nel procedimento principale, è la titolare dei diritti esclusivi sui marchi dell'Unione registrati ai numeri 008579021 e 000052449.
- 2 La ricorrente utilizza il sistema di distribuzione dei propri prodotti nell'ambito del quale: 1) i suoi prodotti recanti il marchio vengono venduti da rappresentanti autorizzati; 2) i rappresentanti autorizzati si obbligano nei confronti della ricorrente a non vendere i prodotti recanti il suo marchio a soggetti - diversi dai clienti finali di tali prodotti - che non appartengono alla rete di distribuzione della ricorrente; e 3) i distributori autorizzati sono obbligati ad acquistare i prodotti esclusivamente da altri distributori autorizzati o dal titolare del marchio (ricorrente).
- 3 La ricorrente non utilizza sistemi di marcatura dei suoi prodotti, che permettano di stabilire se il prodotto era o meno destinato dalla ricorrente al mercato dello Spazio economico europeo (SEE). La determinazione del mercato a cui erano destinati i prodotti recanti il marchio richiede l'uso di uno strumento informatico di cui dispone la ricorrente che comprende una banca dati di prodotti con l'indicazione del mercato al quale era destinato un esemplare specifico del prodotto.
- 4 La Senetic SA con sede a Katowice (Polonia), società resistente nel procedimento principale, svolge un'attività economica consistente nella distribuzione di apparecchiature per i computer. La resistente aveva introdotto nel mercato polacco beni prodotti dalla ricorrente e contrassegnati con i suoi marchi dell'Unione. La resistente acquistava i beni in questione da venditori (con sede nello Spazio economico europeo) diversi dai distributori ufficiali dei prodotti della ricorrente e prima di acquistarli pretendeva dai suoi contraenti il rilascio della dichiarazione che il commercio di tali prodotti nel SEE non violava i diritti esclusivi della ricorrente e otteneva siffatte dichiarazioni.
- 5 La resistente, prima di acquistare prodotti dai suoi contraenti, aveva chiesto ai rappresentanti autorizzati della ricorrente la conferma che i singoli prodotti potessero essere commercializzati nel SEE senza violare i diritti esclusivi della

ricorrente, ma non aveva ricevuto alcuna risposta. Né la ricorrente né i suoi rappresentanti autorizzati avevano messo a disposizione della resistente alcuno strumento (anche informatico) che permettesse di verificare la destinazione di un determinato esemplare di prodotto, mentre i rappresentanti autorizzati di altri imprenditori (produttori di hardware) permettevano alla resistente di effettuare tale verifica.

- 6 Alla resistente veniva assicurato dai suoi venditori che l'introduzione dei prodotti in questione sul mercato polacco non violava i diritti esclusivi della ricorrente sui marchi dell'Unione europea, visto l'esaurimento di tali diritti in seguito alla precedente immissione in commercio di prodotti recanti marchi dell'Unione europea nel SEE da parte della ricorrente o con il suo consenso.
- 7 La ricorrente chiede che il giudice del rinvio impedisca alla resistente di violare i diritti della ricorrente stessa sui marchi dell'Unione europea, vietando l'importazione, l'esportazione, la pubblicizzazione e lo stoccaggio di prodotti, costituiti da attrezzature per i computer, recanti anche solo uno dei marchi dell'Unione europea della ricorrente, che non siano stati precedentemente immessi in commercio nel SEE dalla ricorrente o con il suo consenso. La ricorrente chiede, inoltre, che il giudice ordini alla resistente di ritirare dal commercio tali prodotti.

#### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 8 Per una parte resistente è molto difficile dimostrare, nell'ambito di una controversia giudiziaria, che un determinato esemplare del prodotto sia stato immesso sul mercato nel SEE dal ricorrente o con il suo consenso. Anche se il resistente può rivolgersi al suo venditore, non otterrà informazioni sul soggetto dal quale gli esemplari del prodotto sono stati acquistati poiché i fornitori non vogliono rivelare le loro fonti di approvvigionamento per non perdere gli acquirenti.
- 9 Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio espone che, secondo quanto risulta dalla prassi dei giudici polacchi, nel dispositivo delle decisioni di accoglimento dei ricorsi rese in un procedimento come quello pendente davanti al giudice del rinvio viene utilizzata l'espressione «prodotti contrassegnati dal marchio del ricorrente che non sono stati precedentemente immessi in commercio nel territorio [SEE] dal ricorrente (titolare del marchio dell'Unione europea) o con il suo consenso». In modo analogo vengono redatte decisioni giudiziarie che ordinano, sulla base della legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2004/48, la divulgazione di informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti in questione, nonché provvedimenti che dispongono misure provvisorie, ad esempio provvedimenti che ordinano il sequestro di tali prodotti.
- 10 Tutte le summenzionate decisioni, in quanto titoli esecutivi, costituiscono fondamento per intraprendere azioni esecutive. Tale modo di redigere le decisioni nella pratica fa sorgere seri dubbi in fase di esecuzione di dette decisioni.

- 11 Nella presente causa il giudice del rinvio ha ordinato alla resistente di fornire le informazioni riguardanti la rete di distribuzione dei dispositivi in suo possesso, recanti il marchio dell'Unione europea della ricorrente, che non erano stati immessi nel SEE da quest'ultima o con il suo consenso. Con decisione relativa all'interpretazione della decisione in oggetto tale giudice ha ordinato alla resistente di fornire all'ufficiale giudiziario tutti i numeri di serie dei dispositivi indicati e ha ordinato alla ricorrente di mettere a disposizione dell'ufficiale giudiziario la banca dati in base alla quale quest'ultimo avrebbe potuto verificare se un determinato esemplare del prodotto era stato immesso in commercio nel SEE da parte della ricorrente o con il suo consenso. Tale decisione è stata modificata con provvedimento del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia, Polonia), il quale ha indicato che la formulazione della decisione, che includeva l'espressione «prodotti che non sono stati immessi sul mercato [nel SEE] dal ricorrente o con il suo consenso», effettivamente lascia alla resistente il compito di valutare quali dispositivi in suo possesso sono stati immessi in commercio nel SEE dalla ricorrente o con il suo consenso. Di conseguenza, la resistente aveva il diritto di rispondere alla ricorrente che non possedeva alcun prodotto che rientrasse in tale formulazione.
- 12 In un altro procedimento, un provvedimento cautelare, emesso prima dell'instaurazione del procedimento principale davanti al giudice del rinvio, è stato eseguito mediante sequestro da parte del ricorrente di tutti i prodotti che erano contrassegnati dai suoi marchi in possesso del resistente. In definitiva, il ricorrente ha indicato all'autorità esecutiva gli esemplari dei prodotti che sono stati da lui introdotti nel SEE, ossia i prodotti in relazione ai quali il diritto esclusivo sul marchio si è esaurito. Pertanto, il contenuto della decisione del giudice è stato integrato nella fase di esecuzione con la dichiarazione del ricorrente. Il contenuto della decisione del giudice non permetteva di per sé di determinare quali esemplari dei prodotti dovessero essere sottoposti a sequestro e conseguentemente l'autorità di esecuzione si è basata sulla dichiarazione del creditore.
- 13 Il suddetto modo di redigere le decisioni porta, quindi, a pratiche di esecuzione radicalmente diverse, che vanno dall'esecuzione su tutti i prodotti contrassegnati dai marchi del ricorrente in possesso del resistente (indipendentemente dal fatto che il diritto sul marchio del ricorrente in relazione a tali prodotti si sia esaurito) fino al rifiuto di concedere al ricorrente la tutela legale, lasciando al resistente il compito di valutare quali esemplari contrassegnati dal marchio del ricorrente, in possesso del resistente stesso, siano stati immessi in commercio nel SEE dal ricorrente o con il suo consenso. Tale modo di redigere le decisioni solleva dubbi dal punto di vista del diritto nazionale, poiché una decisione del giudice sulle domande delle parti dovrebbe essere formulata in modo da rendere possibile la sua esecuzione sulla base del solo contenuto del dispositivo, senza la necessità di fare riferimento alla motivazione o di compiere un'ulteriore attività. Secondo il giudice del rinvio, l'inclusione nel testo delle decisioni di divieti o di ordini contenenti la suddetta formulazione significa in realtà che la decisione del giudice riproduce il contenuto delle disposizioni di legge su cui si basa, ma non costituisce una

concretizzazione dell'obbligo delle parti del procedimento derivante da tali disposizioni.

- 14 Secondo il giudice del rinvio l'accettazione della sopra esposta prassi consente situazioni in cui, sulla base di una decisione di un giudice nazionale di uno Stato membro, si verifica il sequestro di prodotti la cui libera circolazione all'interno del SEE è legittima e, inoltre, in cui tale sequestro avviene nonostante l'insussistenza di una violazione del diritto esclusivo conferito dal marchio. Pertanto, la suddetta prassi significa, in sostanza, la possibilità di adottare una sanzione nei confronti del resistente (sotto forma di sequestro dei prodotti in possesso del medesimo) solo perché lo stesso commercializza prodotti recanti il marchio del ricorrente senza il suo consenso, anche se tale consenso non è richiesto in considerazione dell'istituto dell'esaurimento del diritto.
- 15 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, [secondo comma], TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Uno di tali settori è la libera circolazione delle merci e l'istituto dell'esaurimento del diritto su un marchio dell'Unione europea che è funzionale a tale libertà. L'esaurimento è di natura regionale e il suo scopo è quello di garantire la libera circolazione all'interno del SEE di esemplari di prodotti recanti un marchio che sono stati immessi in commercio in una determinata zona dal titolare del marchio o con il suo consenso.
- 16 Secondo il giudice del rinvio sorgono dubbi sul fatto che sia effettivamente assicurata la tutela giurisdizionale della libera circolazione delle merci a fronte del descritto tenore delle decisioni giudiziarie adottate nelle cause relative alla tutela di un marchio dell'Unione europea. La fonte di questi dubbi è il sistema di rimedi giuridici ai sensi del diritto nazionale di cui dispone un debitore, nel contesto dei procedimenti di esecuzione, contro i titoli esecutivi (decisioni degli organi giurisdizionali) emessi nelle cause relative alla violazione di un diritto esclusivo su un marchio dell'Unione. Tali rimedi, le loro caratteristiche principali e la pratica della loro applicazione sono descritti di seguito.
- 17 Una decisione provvisoria (di concedere la tutela mediante sequestro di esemplari di prodotti) viene eseguita dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di sequestro dei beni da parte dell'ufficiale giudiziario, il debitore (parte resistente) ha il diritto di impugnare l'atto dell'ufficiale giudiziario davanti al Sąd rejonowy (Tribunale circondariale, Polonia); pertanto tali ricorsi non vengono esaminati dalle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale dei Sądy Okręgowe (Tribunali regionali). Un ricorso contro un atto dell'ufficiale giudiziario è un mezzo di impugnazione volto a eliminare le violazioni commesse dall'ufficiale giudiziario che consistono nello svolgimento del procedimento di esecuzione in modo non conforme alle disposizioni della procedura civile. Non è quindi un mezzo per verificare il fondamento sostanziale della richiesta del creditore. Di conseguenza, l'utilizzo di un ricorso contro un atto dell'ufficiale giudiziario esclude la possibilità di stabilire se un determinato esemplare del prodotto sia stato immesso nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso.

- 18 L'inefficacia di tale misura in una situazione in cui il titolare del marchio sequestra tutti i prodotti recanti il suo marchio dell'Unione (e non solo quelli che non sono stati precedentemente immessi in commercio nel SEE dal titolare o con il suo consenso) è dimostrata anche dalla pratica. Per esempio, in una situazione del genere, dopo aver esaminato l'opposizione della parte resistente contro un atto dell'ufficiale giudiziario, uno dei giudici ha incaricato l'ufficiale giudiziario di consultare un perito specializzato in brevetti, il quale nel suo parere ha indicato che solo il ricorrente (il titolare del marchio) poteva indicare quali esemplari dovevano essere sequestrati. In pratica, quindi, il titolare del marchio (in collaborazione con l'ufficiale giudiziario) indica liberamente gli oggetti da sottoporre a sequestro, e la sua dichiarazione non è soggetta a verifica da parte del giudice, perché un ricorso contro un atto dell'ufficiale giudiziario non la permette.
- 19 Dubbi analoghi sorgono nella fase dell'esecuzione di una sentenza che vieta a un resistente l'importazione, l'esportazione, la pubblicizzazione o lo stoccaggio dei prodotti recanti il marchio del ricorrente, che non siano stati precedentemente immessi in commercio nel SEE dal ricorrente o con il suo consenso. Tale sentenza è soggetta all'esecuzione da parte del giudice, quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 1051 c.p.c., che prevede che il giudice, su richiesta del creditore, dopo aver sentito le parti e aver constatato che il debitore ha agito in violazione dei suoi obblighi, applichi una sanzione pecuniaria nei confronti di quest'ultimo. La disposizione citata prevede *expressis verbis* solo l'audizione delle parti e non l'assunzione di prove da parte del giudice; quindi in un procedimento esecutivo il giudice, in qualità di autorità esecutiva, accerta se determinati esemplari di prodotto siano soggetti al relativo divieto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni delle parti rese in udienza.
- 20 Anche se il giudice, in qualità di autorità di esecuzione, fosse autorizzato ad assumere prove sul punto, dovrebbe basarsi unicamente sulle prove prodotte dal creditore (ossia sugli strumenti informatici utilizzati da quest'ultimo) e sulle dichiarazioni rese su tale base, poiché l'identificazione da parte del resistente dei successivi venditori e acquirenti di un esemplare di prodotto incontrerebbe le stesse difficoltà sia nel procedimento di esecuzione sia nel procedimento di merito (v. *supra*, punto 8).
- 21 Una situazione analoga si verifica nell'ipotesi dell'esecuzione di una sentenza che ordina il ritiro dal commercio di determinati esemplari di prodotto. In questo caso, il procedimento esecutivo è condotto dal giudice ai sensi dell'articolo 1050 c.p.c. che, a differenza dell'articolo 1051 c.p.c., non richiede al giudice dell'esecuzione di accertare che il debitore non si sia conformato ad una decisione del giudice. Di conseguenza, le obiezioni sollevate dal debitore riguardo all'esecuzione dell'obbligo previsto dal titolo esecutivo non saranno esaminate, il che significa che il debitore non potrà difendersi, eccependo che in relazione a determinati esemplari di prodotti il diritto esclusivo sul marchio dell'Unione si è esaurito.
- 22 Secondo il giudice del rinvio nella situazione in esame, il debitore non è neppure legittimato a proporre un'azione avverso l'esecuzione (opposizione). I presupposti

di tale azione sono, in particolare: il verificarsi di un evento in conseguenza del quale l'obbligo accertato con sentenza si estingue o non può essere eseguito in alcuni casi, in taluni casi l'adempimento della prestazione e l'eccezione di compensazione. L'azione di opposizione all'esecuzione non serve, invece, a precisare il contenuto della sentenza, che costituisce un titolo esecutivo. Altrimenti, il procedimento di opposizione all'esecuzione comporterebbe l'instaurazione di un ulteriore procedimento di cognizione.

- 23 Inoltre, assumono rilievo le condizioni imposte al debitore in relazione alla presentazione di un'azione di opposizione all'esecuzione. Infatti, quando il debitore propone un'azione di opposizione all'esecuzione deve esporre tutti i possibili motivi di opposizione, pena la perdita del diritto di sollevarli nel corso del procedimento. In una situazione in cui tutti gli accertamenti relativi ai prodotti in questione siano possibili sulla base di prove e di strumenti che si trovano nell'esclusiva disponibilità del titolare del marchio (creditore), tale requisito costituisce un ostacolo significativo per il debitore, perché, nella fase di avvio di un'azione nell'ambito del procedimento di esecuzione, il debitore non è in grado di indicare a quali esemplari di prodotto, soggetti a esecuzione, si riferisca l'eccezione dell'esaurimento del diritto sul marchio.
- 24 Di conseguenza, tenuto conto del modo in cui sono strutturati tali rimedi giuridici, un procedimento esecutivo o cautelare riguardante gli ordini o i divieti in esame non fornisce strumenti atti ad eliminare il rischio che tali ordini o divieti siano applicati a esemplari di prodotti in relazione ai quali il diritto esclusivo conferito dal marchio si è esaurito. Ne consegue che la tutela giurisdizionale della libera circolazione delle merci può subire limitazioni dovute alla dibattuta formulazione delle decisioni.
- 25 Tale rischio potrebbe essere eliminato mediante una redazione precisa delle decisioni, in modo che nel corso del procedimento di esecuzione non si renda necessario l'accertamento di quali esemplari di prodotti recanti il marchio del creditore, in possesso del debitore, non siano stati immessi in commercio nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso. Ciò potrebbe avvenire mediante il riferimento preciso nel testo del provvedimento, per esempio, alle marcature o ai numeri di serie degli esemplari di prodotti recanti i marchi ai quali si riferiscono i divieti o gli ordini nonché ai prodotti dai quali sono state rimosse le marcature o i numeri di serie. Per quanto riguarda i prodotti in possesso del resistente alla data dell'emissione del provvedimento, una siffatta formulazione della domanda contenuta nel ricorso (e, di conseguenza, della sentenza) non dovrebbe creare difficoltà. Invece, per quanto riguarda i prodotti recanti il marchio del ricorrente in possesso del resistente dopo la data della decisione, anche la tutela della libera circolazione delle merci richiederebbe che i prodotti si possano identificare inequivocabilmente come immessi (o non immessi) nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso.
- 26 Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio espone che il TFUE stabilisce la libertà di circolazione delle merci, costituente una

condizione necessaria per la creazione e il funzionamento del mercato comune. Alla luce degli articoli da 34 a 36 TFUE e della giurisprudenza della Corte è vietata qualsiasi misura prevista nell'ordinamento giuridico degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi all'interno dell'Unione. Secondo la giurisprudenza della Corte già la mera circostanza di essere dissuasi dall'introdurre o commercializzare i prodotti nello Stato membro interessato costituisce per l'importatore un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

- 27 Al contempo, la Corte indica nella sua giurisprudenza che la tutela dei diritti esclusivi relativi alla proprietà intellettuale (tra cui i marchi) non ha carattere assoluto. Da una parte, tale tutela è limitata alle situazioni in cui l'uso di un marchio da parte di un soggetto diverso dal titolare del marchio viola le funzioni del marchio stesso. D'altra parte, l'esercizio dei diritti esclusivi è soggetto alla ricerca di un equilibrio tra tali diritti e la protezione delle libertà del mercato interno (compresa la libertà di circolazione delle merci).
- 28 In una situazione come quella esaminata nella presente causa, caratterizzata dalle circostanze indicate nella seconda questione pregiudiziale, sussiste un dubbio in merito a se un diritto esclusivo su un marchio non venga forse utilizzato al fine di limitare l'attività economica consistente nell'importazione parallela.
- 29 In considerazione di quanto sopra il giudice del rinvio nutre dubbi in merito a se nelle circostanze di fatto sopra esposte possa essere invertito l'onere della prova indicato nella sentenza dell'8 aprile 2003, *Van Doren + Q*, C-244/00, EU:C:2003:204, riguardante *expressis verbis* il regime della distribuzione esclusiva, e se occorra valutare l'eventuale esclusione del diritto del titolare del marchio dell'Unione di far valere la protezione prevista dagli articoli 9 e 102 del regolamento n. 207/2009 (attualmente articoli 9 e 130 del regolamento 2017/1001).