

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

23 aprile 2009 (*)

«Direttiva 89/104/CEE – Diritto dei marchi – Esaurimento dei diritti da parte del titolare del marchio – Contratto di licenza – Vendita di prodotti contrassegnati dal marchio in violazione di una clausola del contratto di licenza – Mancato consenso del titolare del marchio – Vendita presso rivenditori di partite in saldo – Pregiudizio alla notorietà del marchio»

Nel procedimento C-59/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 12 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2008, nella causa

Copad SA

contro

Christian Dior couture SA,

Vincent Gladel, in qualità di amministratore giudiziario della **Société industrielle lingerie (SIL),**

Société industrielle lingerie (SIL),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 19 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per la Copad SA, dall'avv. H. Farge, avocat;

per la Christian Dior couture SA, dal sig. J.-M. Bruguière, nonché dagli avv.ti P. Deprez e E. Bouttier, avocats;

per il governo francese, dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha nonché dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Niollet, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Krämer, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione degli artt. 7 e 8, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva»).

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la Copad SA (in prosieguo: la «Copad») alla Christian Dior couture SA (in prosieguo: la «Dior»), alla Société industrielle lingerie (in prosieguo: la «SIL»), nonché al sig. Gladel nella sua qualità di amministratore giudiziario della SIL, in merito alla vendita alla Copad da parte della SIL, in violazione di una clausola del contratto di licenza stipulato tra quest'ultima società e la Dior, di prodotti contrassegnati dal marchio Christian Dior.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

L'art. 5, nn. 1-3, della direttiva dispone quanto segue:

«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;
b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

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

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
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;
d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità».

L'art. 7 della direttiva, nella sua versione iniziale, recitava:

«1. 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.

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».

In conformità dell'art. 65, n. 2, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (il SEE), letto in combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, del medesimo accordo, l'art. 7, n. 1, della direttiva, nella sua versione iniziale, è stato modificato ai fini del detto accordo, sostituendo l'espressione «nella Comunità» con la frase «in una Parte contraente».

L'art. 8 della direttiva così recita:

«1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario».

Causa principale e questioni pregiudiziali

Il 17 maggio 2000, la Dior concludeva con la SIL un contratto di licenza di marchio per la fabbricazione e la distribuzione di prodotti di prestigio di corsetteria recanti il marchio Christian Dior, di cui la Dior è titolare.

L'art. 8, n. 2, punto 5, di tale contratto precisa che «al fine di mantenere la notorietà e il prestigio del marchio, il licenziatario si impegna a non effettuare vendite a grossisti, collettività, rivenditori di partite in saldo, società di vendita per corrispondenza o che operano con il sistema di vendita porta a porta o domiciliare, salvo previo consenso scritto del concedente, nonché a garantire con opportuni provvedimenti il rispetto di tale disposizione anche da parte dei suoi distributori o dettaglianti».

A causa di difficoltà economiche la SIL chiedeva alla Dior l'autorizzazione a vendere prodotti di tale marchio al di fuori della sua rete di distribuzione selettiva. Con lettera 17 giugno 2002, la Dior si opponeva a tale richiesta.

Tuttavia, a dispetto di tale opposizione e in violazione dei suoi obblighi contrattuali, la SIL vendeva alla Copad, una società che svolge un'attività di vendita di partite in saldo, prodotti recanti il marchio Christian Dior.

La Dior conveniva allora la SIL e la Copad per contraffazione del marchio dinanzi al tribunal de grande instance di Bobigny, che giudicava che le violazioni del contratto di licenza commesse dalla SIL non costituivano una contraffazione e che esse facevano unicamente sorgere la responsabilità contrattuale di quest'ultima società.

La Cour d'appel di Parigi respingeva l'appello interposto dalla Dior contro tale sentenza. In particolare, essa giudicava che le vendite effettuate dalla SIL non costituivano una contraffazione in quanto il rispetto della clausola del contratto di licenza concluso tra quest'ultima e la Dior per le modalità di distribuzione non rientrava nell'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di diritto dei marchi che avevano trasposto l'art. 8, n. 2, della direttiva. Tuttavia tale giudice considerava che tali vendite non avevano comportato l'esaurimento dei diritti di marchio della Dior, nel senso della normativa nazionale di recepimento dell'art. 7, n. 1, della direttiva.

La Copad impugnava la sentenza della Cour d'appel di Parigi dinanzi alla Cour de cassation, facendo valere, in particolare, che i diritti di marchio della Dior erano esauriti a causa della commercializzazione dei prodotti di cui trattasi da parte della SIL. La Dior, dal canto suo, proponeva un'impugnazione incidentale, muovendo alla Cour d'appel di Parigi la censura di aver escluso qualsiasi contraffazione sia da parte della SIL sia da parte della Copad.

In tali circostanze la Cour de cassation, avendo dei dubbi sull'interpretazione del diritto comunitario applicabile, decideva di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 8, n. 2, della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può far valere i diritti conferiti da tale marchio nei confronti di un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza che vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo;

2) Se l'art. 7, n. 1, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che l'immissione in commercio nel [SEE] di prodotti contrassegnati da un certo marchio, da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza che vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo, è effettuata senza il consenso del titolare del marchio;

3) In caso di risposta negativa, se il titolare possa, invocando l'art. 7, n. 2, della [direttiva], far valere tale clausola al fine di impedire un'ulteriore commercializzazione dei prodotti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una clausola di un contratto di licenza che vieta al licenziatario, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo di prodotti contrassegnati dal marchio oggetto di tale contratto, rientri nell'art. 8, n. 2, della direttiva.

La Copad, il governo francese e la Commissione delle Comunità europee suggeriscono alla Corte di risolvere negativamente tale questione, facendo valere in particolare che la clausola in discussione nella causa principale non rientra tra quelle tassativamente elencate nell'art. 8, n. 2. La Dior, invece, sostiene la tesi opposta.

Per risolvere la prima questione occorre anzitutto verificare se l'elenco di clausole contenuto in detto art. 8, n. 2, abbia carattere esaustivo o semplicemente indicativo.

A tale proposito occorre constatare che tale disposizione non contiene alcun avverbio o espressione, come «segnatamente» o «in particolare», che consenta di attribuire a tale elenco un carattere semplicemente indicativo.

Del resto, occorre ricordare che è precisamente in considerazione dell'uso dell'avverbio «segnatamente» che la Corte ha, invece, riconosciuto tale carattere alle ipotesi menzionate nell'art. 7, n. 2, della direttiva (v. sentenze 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punto 39, nonché 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior, Racc. pag. I-6013, punto 42).

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la Dior, risulta dalla stessa formulazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva che tale elenco ha effettivamente carattere esaustivo.

Con questa precisazione, occorre poi stabilire se una clausola, come quella di cui alla causa principale, sia ricompresa in una delle clausole espressamente menzionate nell'art. 8, n. 2.

A tale riguardo, trattandosi delle clausole di un contratto di licenza riguardante «la qualità dei prodotti fabbricati (...) dal licenziatario», a cui fa riferimento tale articolo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo

prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato CE intende introdurre e conservare, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139, punto 7; 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 30, nonché 17 marzo 2005, causa C-228/03, Gillette Company e Gillette Group Finland, Racc. pag. I-2337, punto 26).

Così, l'art. 8, n. 2, della direttiva permette al titolare del marchio di far valere i diritti che esso gli conferisce precisamente in caso di violazione da parte del licenziatario delle clausole del contratto di licenza riguardanti, in particolare, la qualità dei prodotti fabbricati.

Orbene, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, la qualità dei prodotti di prestigio, come quelli di cui trattasi nella causa principale, non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall'immagine di prestigio che conferisce loro un'aura di lusso (v. anche, in tal senso, sentenza Parfums Christian Dior, cit., punto 45).

Infatti, poiché i prodotti di prestigio costituiscono articoli esclusivi, l'aura di lusso che li circonda è un elemento essenziale affinché i consumatori li distinguano da altri prodotti simili.

Pertanto, un danno a tale aura di lusso può compromettere la qualità stessa di tali prodotti.

In tale contesto è necessario quindi verificare se, nella causa principale, la vendita da parte del licenziatario di prodotti di prestigio a rivenditori di partite in saldo che non facevano parte della rete di distribuzione selettiva istituita con il contratto di licenza, possa costituire un danno di questo tipo.

Orbene, a tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che, contrariamente a quanto sostengono la Copad e la Commissione, le caratteristiche e le modalità intrinseche ad un sistema di distribuzione selettiva sono di per sé idonee a conservare le qualità e a garantire l'uso corretto di tali prodotti (v., in tal senso, sentenza 11 dicembre 1980, causa 31/80, L'Oréal, Racc. pag. 3775, punto 16).

Infatti, l'organizzazione di un sistema di distribuzione selettiva, come quello di cui trattasi nella causa principale, che ha lo scopo, risultante dallo stesso tenore del contratto di licenza concluso tra la Dior e la SIL, di assicurare una presentazione che valorizza i prodotti nel punto vendita, «in particolare per quanto riguarda la posizione, la promozione, la presentazione dei prodotti e la politica commerciale» può contribuire, come riconosce la Copad, alla notorietà dei prodotti di cui trattasi e quindi a salvaguardare la loro aura di lusso.

Ne consegue che non può escludersi che la vendita di prodotti di prestigio da parte del licenziatario a terzi che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva comprometta la qualità stessa di tali prodotti, per cui, in tale ipotesi, una clausola contrattuale che vieti tale vendita deve essere considerata come rientrante nell'art. 8, n. 2, della direttiva.

È compito del giudice nazionale competente verificare se, in considerazione delle circostanze caratterizzanti la controversia che è stata sottoposta alla sua cognizione, la violazione da parte del licenziatario di una clausola come quella di cui alla causa principale danneggia l'aura di lusso dei prodotti di prestigio, compromettendo in tal modo la loro stessa qualità.

A tale proposito, occorre in particolare prendere in considerazione, da un lato, la natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal marchio, il volume e il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite di tali prodotti da parte del licenziatario a rivenditori di partite in saldo che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva e, dall'altro lato, la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori, nonché le modalità di commercializzazione consuete nel settore in cui essi esercitano la loro attività.

D'altra parte, occorre aggiungere che l'interpretazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva, esposta nei punti precedenti della presente sentenza, non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della Dior secondo cui una clausola di un contratto di licenza che vieti, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo potrebbe rientrare in clausole diverse da quelle relative alla «qualità dei prodotti», cioè quelle, previste anch'esse in tale disposizione, riguardanti sia «il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto», sia «la qualità (...) dei servizi forniti dal licenziatario».

A tale proposito, da un lato, occorre rilevare che l'art. 8, n. 2, della direttiva deve essere letto in combinato disposto con il n. 1 dello stesso articolo, che si riferisce al «territorio di uno Stato membro», cosicché la nozione di «territorio», nel senso di tali disposizioni, può avere solo una portata geografica e non può quindi essere interpretata come se si riferisse ad un insieme di operatori autorizzati che fanno parte di una rete di distribuzione selettiva.

D'altra parte, per quanto riguarda la seconda possibilità prevista dalla Dior, occorre constatare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che se nessun motivo imperativo derivante dalla direttiva ovvero da principi generali di diritto comunitario osta a che servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio di prodotti siano ricompresi nella nozione di «servizi» ai sensi della direttiva, occorre cionondimeno che il marchio sia stato registrato per tali servizi (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 2005, causa C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Racc. pag. I-5873, punto 35).

Orbene, il fascicolo presentato alla Corte non contiene alcun elemento che permetta di affermare che, nella controversia di cui alla causa principale, il marchio Christian Dior è stato registrato per un qualsiasi tipo di servizio.

Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 8, n. 2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può invocare i diritti conferiti dal marchio stesso nei confronti di un licenziatario che viola una clausola del contratto di licenza con cui si vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo di prodotti come quelli di cui alla causa principale, purché venga accertato che tale violazione, nelle circostanze di cui alla causa principale, danneggia lo stile e l'immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un'aura di lusso.

Sulla seconda questione

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di precisare in quali circostanze la commercializzazione da parte del licenziatario di prodotti contrassegnati dal marchio, in violazione di una clausola del contratto di licenza che vieta la vendita a rivenditori di partite in saldo, deve essere considerata come avvenuta senza il consenso del titolare del marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva.

La Copad e la Commissione sostengono, a questo proposito, che il consenso del titolare può considerarsi escluso solo in caso di violazione di una clausola del contratto di licenza compresa nell'elenco contenuto nell'art. 8, n. 2, della direttiva. La Dior e il governo francese, da parte loro, ritengono che qualsiasi violazione del contratto di licenza da parte del licenziatario impedisca l'esaurimento dei diritti che il marchio conferisce al suo titolare.

Orbene, per rispondere alla questione in esame, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, gli artt. 5-7 della direttiva contengono un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio d'impresa e definiscono i diritti di cui godono i titolari di marchi all'interno della Comunità (sentenze 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied, Racc. pag. I-4799, punti 25 e 29, e 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691, punto 39).

In particolare, l'art. 5 della direttiva attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente in particolare di vietare ai terzi d'importare prodotti contrassegnati con il suo marchio, di offrirli, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini. L'art. 7, n. 1, della stessa direttiva contiene un'eccezione a questa norma, in quanto prevede che il diritto del titolare è esaurito quando i prodotti sono stati immessi in commercio all'interno del SEE dal titolare o con il suo consenso (sentenze Zino Davidoff e Levi Strauss, cit., punto 40; 8 aprile 2003, causa C-244/00, Van Doren + Q, Racc. pag. I-3051, punto 33, e 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding, Racc. pag. I-11313, punto 34).

Appare pertanto evidente che il consenso, il quale equivale ad una rinuncia del titolare al suo diritto esclusivo, ex art. 5 della direttiva, costituisce l'elemento determinante per l'estinzione di tale diritto e deve, pertanto, essere espresso in modo che esprima con certezza la volontà del titolare di rinunciare a tale diritto. Una siffatta volontà risulta normalmente da una manifestazione espressa del consenso (v., in tal senso, sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, cit., punti 41, 45 e 46).

Tuttavia, risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che, in taluni casi, l'esaurimento di tale diritto esclusivo si applica quando la commercializzazione dei prodotti è effettuata da un soggetto collegato dal punto di vista economico al titolare del marchio. Ciò, accade, in particolare, nel caso di un licenziatario (v., in tal senso, sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, Racc. pag. I-2789, punto 34).

Infatti, in tale situazione il licenziante ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario inserendo nel contratto di licenza clausole specifiche che vincolano il licenziatario all'osservanza delle istruzioni che gli impartisce e gli danno la possibilità di accertarsi di tale osservanza.

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, tale possibilità è sufficiente affinché il marchio possa svolgere il suo ruolo essenziale che, come è stato ricordato al punto 22 della presente sentenza, è quello di garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in tal senso, sentenza IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, cit., punti 37 e 38).

Di conseguenza, la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte di un licenziatario deve essere considerata, in linea di principio, come effettuata con il consenso del titolare del marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva.

Seppure da tali considerazioni discende che il titolare del marchio non può invocare la cattiva esecuzione del contratto per far valere, nei confronti del licenziatario, diritti conferitigli dal marchio, tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Copad, il contratto di licenza non equivale ad un consenso assoluto e incondizionato del titolare del marchio alla commercializzazione, da parte del licenziatario, dei prodotti contrassegnati da tale marchio.

Infatti, l'art. 8, n. 2, della direttiva prevede espressamente la possibilità, per il titolare del marchio, di invocare i diritti che esso gli conferisce, nei confronti di un licenziatario quando quest'ultimo viola talune clausole del contratto di licenza.

Inoltre, come risulta dalla soluzione data alla prima questione, tali clausole sono enunciate nel summenzionato art. 8, n. 2 in modo esaustivo.

Di conseguenza, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni solo la violazione da parte del licenziatario di una di tali clausole osta all'esaurimento del diritto conferito dal marchio al suo titolare, nel senso dell'art. 7, n. 1, della direttiva.

Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 7, n. 1, della direttiva deve essere interpretato nel senso che la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza, avviene senza il consenso del titolare del marchio, qualora venga accertato che tale clausola corrisponde ad una di quelle previste all'art. 8, n. 2, di tale direttiva.

Sulla terza questione

Con la sua terza questione il giudice del rinvio si chiede se, qualora la commercializzazione di prodotti di prestigio effettuata dal licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza si consideri come avvenuta con il consenso del titolare del marchio, quest'ultimo possa tuttavia invocare tale clausola per opporsi ad una nuova commercializzazione dei prodotti, sul fondamento dell'art. 7, n. 2, della direttiva.

La Dior e il governo francese ritengono che la vendita di prodotti contrassegnati dal marchio Christian Dior ad un rivenditore di partite in saldo, al di fuori della rete di distribuzione selettiva, costituisca una violazione alla notorietà del marchio che può giustificare l'applicazione di detto art. 7, n. 2. La Copad e la Commissione, al contrario, affermano che la vendita di tali prodotti a rivenditori di partite in saldo non nuoce alla notorietà del marchio.

A tale riguardo occorre anzitutto rammentare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, illustrata al punto 19 della presente sentenza, l'uso dell'avverbio «segnatamente» al n. 2 di detto art. 7 indica che l'ipotesi relativa alla modifica o all'alterazione dello stato dei prodotti contrassegnati con il marchio è menzionata solo come

esempio di un possibile motivo legittimo (sentenze cit. Bristol-Myers Squibb e a., punti 26 e 39, e Parfums Christian Dior, punto 42).

Così la Corte ha già avuto occasione di considerare che il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio può costituire, in via di principio, un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva perché il titolare del marchio si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti di prestigio messi in commercio nel SEE dal titolare stesso o con il suo consenso (v. sentenze Parfums Christian Dior, cit., punto 43, e 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag. I-905, punto 49).

Ne consegue che, nel caso in cui un licenziatario venda ad un rivenditore di partite in saldo prodotti in violazione di una clausola del contratto di licenza, come quella di cui trattasi nella causa principale, occorre contemperare, da un lato, l'interesse legittimo del titolare del marchio oggetto di tale contratto di essere tutelato contro un rivenditore di partite in saldo, non compreso nella rete di distribuzione selettiva, che usa tale marchio a fini commerciali con modalità tali da nuocere alla notorietà del marchio stesso e, dall'altro lato, l'interesse di detto rivenditore a poter mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità correnti nel suo settore di attività (v., per analogia, sentenza Parfums Christian Dior, cit., punto 44).

Pertanto, quando il giudice nazionale constata che la vendita effettuata dal licenziatario ad un terzo non può rimettere in discussione la qualità dei prodotti di prestigio contrassegnati dal marchio, in modo che la loro commercializzazione debba essere considerata come effettuata con il consenso del titolare del marchio, è compito di tale giudice valutare, tenuto conto delle circostanze proprie di ogni fattispecie, se la commercializzazione ulteriore dei prodotti di prestigio contrassegnati dal marchio effettuata dal terzo, con modalità correnti nel settore di attività del titolare del marchio, nuoccia alla notorietà di detto marchio.

Al riguardo, occorre considerare, in particolare, il pubblico destinatario della rivendita e, come suggerisce il governo francese, le condizioni specifiche di commercializzazione dei prodotti di prestigio.

Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la terza questione dichiarando che, quando la commercializzazione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondimeno effettuata con il consenso del titolare del marchio, quest'ultimo può invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di tali prodotti sul fondamento dell'art. 7, n. 2, della direttiva solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze proprie della fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio.

Sulle spese

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'art. 8, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può invocare i diritti conferiti dal marchio stesso nei confronti di un licenziatario che viola una clausola del contratto di licenza con cui si vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo di prodotti come quelli di cui alla causa principale, purché venga accertato che tale violazione, nelle circostanze di cui alla causa principale, danneggia lo stile e l'immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un'aura di lusso.

L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve essere interpretato nel senso che la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza, avviene senza il consenso del titolare del marchio, qualora venga accertato che tale clausola corrisponde ad una di quelle previste all'art. 8, n. 2, di tale direttiva.

Quando la commercializzazione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondimeno effettuata con il consenso del titolare del marchio, quest'ultimo può invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di tali prodotti sul fondamento dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio.

Firme

* Lingua processuale: il francese.