CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE NIILO JÄÄSKINEN presentate il 7 luglio 2011 [1]

I — Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio), verte sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [2], come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 873 [3].

2. Nella presente causa la Corte dovrà pronunciarsi sui problemi specifici sollevati dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nel più ampio contesto della proprietà intellettuale, con particolare riguardo alla differenza esistente tra la diversa privativa prevista da detto regolamento per il materiale di propagazione (nella specie, i meli Nicoter), da un lato e, per il materiale del raccolto (nella specie, le mele Kanzi), dall'altro.

3. La Corte è invitata a risolvere la questione se il titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali possa valersi dei propri diritti esclusivi, conformemente al regolamento n. 2100/94, al fine di avviare un'azione per infrazione nei confronti di terzi o se, al contrario, si debba ritenere che i suoi diritti siano esauriti allorché un licenziatario abbia venduto a terzi materiale della varietà oggetto della privativa comunitaria, senza imporre loro le limitazioni che si sarebbe dovuto imporre conformemente al contratto di licenza stipulato tra il licenziatario e il titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

II — Ambito normativo

A — *La Convenzione UPOV del 1991*

4. A livello internazionale, la tutela dei ritrovati vegetali è oggetto di una Convenzione, firmata il 2 dicembre 1961 e riveduta nel 1991 (in prosieguo: la «Convenzione UPOV del 1991»). La Comunità europea ha aderito a

1 — Lingua originale: il francese.
2 — GU L 227, pag. 1, e rettifica GU 2001, L 111, pag. 31.
3 — GU L 162, pag. 38; in prosieguo: il «regolamento n. 2100/94».

tale Convenzione nel 2005 [4]. La disciplina comunitaria è ampiamente ispirata alle disposizioni di detta Convenzione.

B — *Il regolamento n. 2100/94*

5. Il quattordicesimo «considerando» del regolamento n. 2100/94 è così formulato:

«considerando che, per garantire effetti uniformi del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali in tutta la Comunità, le transazioni commerciali soggette al consenso del titolare devono essere chiaramente definite; che da un lato, la portata della tutela deve essere ampliata rispetto alla maggior parte dei sistemi nazionali onde includere taluni materiali della varietà per tener conto degli scambi con territori che non fanno parte della Comunità e in cui non vige un sistema di tutela; che, d'altro canto, l'introduzione del principio di esaurimento dei diritti deve garantire che la protezione non sia eccessiva».

6. A tenore dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 2100/94:

«Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa, entrambi — la persona e il suo avente causa — in appresso denominati "il costitutore"».

7. Ai termini dell'art. 13, nn. 1-3, di detto regolamento:

«1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati «il titolare», hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente «materiali», richiedono l'autorizzazione del titolare:

a) produzione o riproduzione (moltiplicazione);

b) condizionamento a fini di moltiplicazione;

c) messa in vendita;

d) vendita o altra commercializzazione;

e) esportazione dalla Comunità;

4 — V. decisione del Consiglio 30 maggio 2005, 2005/523/CE, recante approvazione dell'adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 (GU L 192, pag. 63).

f) importazione nella Comunità;

g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali.

8. L'art. 16 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali», prevede quanto segue:

«La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta (…) che sia stata ceduta ad altri in qualsiasi parte della Comunità dal titolare o con il suo consenso, o qualsiasi materiale derivante da detto materiale, a meno che tali atti:

a) siano relativi all'ulteriore moltiplicazione della varietà in questione, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento della cessione del materiale, oppure

b) siano relativi all'esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale».

9. Ai sensi dell'art. 27 di detto regolamento, intitolato «Licenze contrattuali»:

«1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere oggetto, in tutto o in parte, di licenze contrattuali. Dette licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti del titolare di una licenza contrattuale che violi le condizioni o i limiti della licenza di cui al paragrafo 1».

10. L'art. 94 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Infrazioni», così dispone:

«1. Chiunque:

a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o

(…)

può essere oggetto di un'azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l'altro a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione per il fatto di averla compiuta».

11. L'art. 104 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Legittimazione a promuovere un'azione per infrazione», è così formulato:

«1. L'azione per infrazione può essere promossa dal titolare. Il licenziatario può promuovere tali azioni salvo che siano state espressamente escluse di concerto con il titolare nel caso di una licenza esclusiva o dall'Ufficio ai sensi degli articoli 29 o 100, paragrafo 2.

2. Ogni licenziatario può intervenire nel quadro di un'azione per infrazione promossa dal titolare per ottenere un risarcimento per il danno subito».

III — Causa principale e questioni pregiudiziali

12. I fatti all'origine della controversia principale che oppone la Greenstar-Kanzi Europe NV (in prosieguo: la «GKE»), da un lato, ai sigg. Hustin e Goossens, dall'altro, e di cui è investito lo Hof van Cassatie, possono essere riassunti come segue [5].

A — *La Nicolaï NV e la Better3fruit NV*

13. Inizierò descrivendo la posizione delle due società che non sono parti della causa principale.

14. La Nicolaï NV (in prosieguo: la «Nicolaï») è il costitutore di una nuova varietà di meli, vale a dire il Nicoter. Tale varietà è l'unica a produrre mele che vengono commercializzate con il marchio Kanzi, sempreché soddisfino determinati requisiti di qualità [6]. Per evitare una diluizione della qualità della varietà e del marchio, è stato realizzato un sistema equivalente ad una rete di distribuzione selettiva, comprensivo di una serie di

5 — Va rilevato che l'esposizione dei fatti solleva alcuni problemi: le parti della controversia principale sono in disaccordo su vari punti di fatto e di diritto; si tratta di un procedimento sommario e il licenziatario (la Nicolaï NV) non è parte della causa principale.

6 — Nel 2009 esistevano in Europa 3 156 000 meli della varietà Nicoter, la cui produzione ammontava a 25 000 tonnellate di mele. Circa tre quarti di tali mele soddisfacevano i requisiti di qualità richiesti dal marchio Kanzi. V. *European Fruit Magazine*, n. 12, 2009, pag. 6 (v. il sito Internet www.fruitmagazine.eu).

oneri specifici che comportano restrizioni alla produzione dell'albero e alla produzione, conservazione, selezione e commercializzazione dei frutti.

15. La domanda relativa alla varietà di meli Nicoter depositata il 27 aprile 2001 dalla Nicolaï è stata pubblicata il 15 giugno 2001 nel *Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali*.

16. La privativa per ritrovati vegetali associata a tale domanda è stata conferita dalla Nicolaï alla Better3fruit NV (in prosieguo: la «Better3fruit») il 3 settembre 2002.

17. La Better3fruit è quindi titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali rilasciata per gli alberi della varietà Nicoter.

18. La Better3fruit è inoltre titolare del marchio di mele Kanzi.

19. Nel 2003 la Better3fruit e la Nicolaï stipulavano un contratto di licenza (in prosieguo: il «contratto di licenza») [7] con cui veniva conferito alla Nicolaï il diritto esclusivo di coltivare e commercializzare meli della varietà Nicoter.

7 — Il contratto di licenza non è datato.

20. Il contratto di licenza prevedeva che la Nicolaï «(...) non avrebbe trasferito o venduto alcun prodotto oggetto della licenza se la controparte interessata non avesse previamente sottoscritto la licenza di coltivazione di cui all'allegato 6 (in caso di controparte/coltivatore) o la licenza di commercializzazione di cui all'allegato 7 (in caso di controparte/partner commerciale)».

21. Il contratto di licenza stipulato nel 2003 tra la Better3fruit e la Nicolaï veniva risolto il 20 gennaio 2005.

B — *La controversia principale tra la GKE e i sigg. Hustin e Goossens*

22. Ad una data controversa tra le parti della causa principale, la GKE otteneva per i meli Nicoter i diritti esclusivi di sfruttamento previsti dalla privativa per ritrovati vegetali. La GKE diveniva quindi licenziataria al posto della Nicolaï [8].

23. Il 24 dicembre 2004 la Nicolaï vendeva 7 000 meli della varietà Nicoter al sig. Hustin. In questa transazione il sig. Hustin non si impegnava a rispettare determinate disposizioni

8 — Il documento sul quale si basano i diritti della GKE non è stato acquisito agli atti di causa. Sembra che si tratti di un contratto di licenza, concluso tra la GKE e una società denominata «EFC BVBA», la quale a sua volta aveva concluso un contratto di licenza con la Better3fruit, titolare della privativa comunitaria.

con riguardo alla coltivazione delle mele Kanzi e alla vendita del raccolto.

24. Il 4 dicembre 2007 veniva constatato che il sig. Goossens offriva in vendita mele con la denominazione Kanzi. Risultava che tali mele gli erano state fornite dal sig. Hustin.

25. La GKE proponeva quindi un ricorso contro i sigg. Hustin e Goossens. Il 29 gennaio 2008, il presidente del Rechtbank van koophandel te Antwerpen, in qualità di giudice dei provvedimenti provvisori, dichiarava che sia il sig. Hustin che il sig. Goossens avevano violato la privativa per ritrovati vegetali della GKE. Il sig. Goossens avrebbe inoltre violato la tutela del diritto di marchio conferita al marchio Kanzi.

26. Lo Hof van beroep te Antwerpen riformava tale decisione con sentenza 24 aprile 2008. Detto giudice dichiarava che non era ravvisabile alcuna violazione da parte dei sigg. Hustin e Goossens della privativa per ritrovati vegetali della GKE, né alcuna violazione dei suoi diritti di marchio, dato che le limitazioni previste dal contratto di licenza non erano opponibili ai sigg. Hustin e Goossens.

27. La GKE ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen. Lo Hof van Cassatie, nutrendo dubbi sulla portata che occorre attribuire alla regola dell'esaurimento enunciata all'art. 16 del regolamento n. 2100/94, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 94 del regolamento [n. 2100/94] (…), in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1 e 3, 16, 27 e 104 del citato regolamento n. 2100/94, debba essere interpretato nel senso che il titolare o il licenziatario può avviare un'azione per infrazione nei confronti di chiunque effettui atti riguardanti il materiale a quest'ultimo venduto o ceduto da un licenziatario, qualora non siano state rispettate le limitazioni convenute nel contratto di licenza tra il licenziatario e il titolare della privativa comunitaria per il caso di vendita di detto materiale.

2) In caso di risposta affermativa, se ai fini della valutazione della violazione sia rilevante che colui che effettua i menzionati atti sia al corrente, o si ritiene debba essere al corrente, delle limitazioni contenute nel contratto di licenza di cui sopra».

28. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, lo Hof van Cassatie ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa all'esaurimento dei diritti del titolare di un marchio, evocando in particolare la questione se l'esaurimento dei diritti connessi alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali dovesse o meno essere interpretato in maniera più restrittiva, tenuto conto delle caratteristiche

specifiche del regime di tutela dei ritrovati vegetali.

29. Hanno presentato osservazioni scritte la GKE, i sigg. Hustin e Goossens, il governo spagnolo e la Commissione europea. Nessuna delle parti ha chiesto l'apertura della fase orale.

30. Per quanto riguarda la causa principale, va rilevato anzitutto che la decisione di rinvio non ha precisato se la Better3fruit avesse o meno proposto un'azione contro la Nicolaï, la quale ha omesso di imporre il rispetto della condizioni di licenza al sig. Hustin [9]. È evidente che non sussiste alcun rapporto contrattuale tra la GKE e il sig. Hustin.

IV — Analisi

A — *Sulla prima questione pregiudiziale*

1. Osservazioni preliminari

31. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede precisazioni in ordine alla portata dell'esaurimento della privativa per ritrovati vegetali, nel caso in cui siano stati conclusi contratti aventi per oggetto il materiale venduto o ceduto da un licenziatario ad un terzo in violazione delle limitazioni previste dal contratto di licenza tra il licenziatario e il titolare della privativa per ritrovati vegetali.

32. Il regolamento n. 2100/94 ha raramente dato luogo a domande di pronuncia pregiudiziale [10]. In particolare, la portata dei diritti del titolare e l'esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali rappresentano questioni inedite per la Corte.

33. Si deve sottolineare che il regolamento n. 2100/94 prevede vari livelli di protezione.

34. In primo luogo, esiste una tutela «primaria» applicabile ai costituenti varietali ai sensi dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 2100/94. Il materiale del raccolto è invece oggetto di una tutela «secondaria», che, pur essendo parimenti menzionata dal detto art. 13, n. 2, è ampiamente limitata dal n. 3 del medesimo

9 — Secondo la clausola di proroga contenuta nel contratto di licenza, i giudici competenti a conoscere di tale azione sarebbero quelli di Lovanio (Belgio).

10 — V. sentenze 10 aprile 2003, causa C-305/00, Schulin (Racc. pag. I-3525); 11 marzo 2004, causa C-182/01, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (Racc. pag. I-2263); 14 ottobre 2004, causa C-336/02, Brangewitz (Racc. pag. I-9801), e 8 giugno 2006, cause riunite da C-7/05 a C-9/05, Saatgut-Treuhandverwaltung (Racc. pag. I-5045).

articolo [11]. Infatti, sebbene i costituenti varietali e il materiale del raccolto rientrino nella nozione di «materiali» [12], ai sensi del suddetto art. 13, n. 2, la tutela prevista per queste due categorie è tuttavia diversa.

35. Il regolamento n. 2100/94 istituisce una tutela più ampia per i costituenti varietali (nella specie i meli) che non per i prodotti del raccolto (in questo caso le mele) [13]. Pertanto, l'autorizzazione del titolare è necessaria per gli atti di commercializzazione dei meli in quanto costituenti varietali, ai sensi dell'art. 13, n. 2, ma, per quanto riguarda le mele in quanto materiale del raccolto, tale autorizzazione è richiesta solo nel caso di cui all'art. 13, n. 3. Rilevo che siffatta distinzione essenziale nel settore della protezione dei ritrovati vegetali risulta piuttosto chiaramente dalla Convenzione UPOV del 1991 [14].

36. Per quanto riguarda la situazione del sig. Goossens, che ha offerto in vendita mele Kanzi e quindi materiale del raccolto, va rilevato che l'autorizzazione del titolare della privativa per ritrovati vegetali ai fini della vendita o di qualsiasi altra forma di commercializzazione è necessaria solo se il materiale del raccolto è stato ottenuto attraverso un uso non autorizzato di costituenti varietali della varietà protetta e salvo che il titolare abbia ragionevolmente potuto esercitare il suo diritto in relazione a detti costituenti varietali.

2. Sul principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale

37. Anche se il suo contenuto esatto varia a seconda delle diverse branche del diritto di proprietà intellettuale, il principio dell'esaurimento è una regola fondamentale del diritto europeo della proprietà intellettuale. Da tale principio risulta che, se il titolare del diritto ha potuto beneficiare, in occasione della

11 — Va rilevato che l'art. 13, n. 4, del regolamento n. 2100/94 prevede anche la possibilità di istituire, per quanto riguarda le modalità di applicazione di detto regolamento, una tutela «terziaria» per i prodotti ottenuti direttamente da materiale della varietà protetta. Per quanto è a mia conoscenza, una siffatta disposizione non è stata adottata e, in ogni caso, tale questione non è pertinente nella presente causa. In concreto, tale tutela terziaria sarebbe applicabile, ad esempio, al succo ottenuto da mele (tutela secondaria) provenienti da meli di una varietà protetta (tutela primaria).

12 — Rilevo che i termini «costituenti varietali» o «materiale» non vengono utilizzati in modo coerente nel regolamento n. 2100/94. V. G. Würtenberger e a., *European Community Plant Variety Protection,* Oxford University Press, Oxford, 2009, pagg. 119-120.

13 — Ritengo che le mele, che contengono semi, debbano essere considerate «materiale del raccolto» e non «costituenti varietali», dato che i semi non possono essere utilizzati direttamente per la produzione di vegetali interi con le stesse caratteristiche di quelli protetti. V. G. Würtenberger, e a., op. cit., pag. 118.

14 — L'art. 14 della Convenzione UPOVV, intitolato «Portata del diritto del costitutore», presenta separatamente gli atti relativi al materiale di riproduzione o di moltiplicazione (n. 1), gli atti relativi al prodotto della raccolta (n. 2), gli atti relativi ad alcuni prodotti (n. 3) e gli eventuali atti supplementari (n. 4).

prima commercializzazione, del valore economico del suo diritto esclusivo sui prodotti oggetto della tutela, tali prodotti sono soggetti alla libera circolazione [15].

38. Nel diritto dell'Unione, tale principio è stato inizialmente sancito dalla giurisprudenza della Corte relativa alla libera circolazione delle merci e alle regole di concorrenza, ma gli atti normativi dell'Unione concernenti i vari diritti di proprietà intellettuale contengono generalmente una disposizione che enuncia tale principio [16]. La giurisprudenza in materia di esaurimento riguarda essenzialmente i marchi, ma tale problematica è stata esaminata anche in altri contesti [17].

39. Gli atti normativi dell'Unione dedicati all'esaurimento di un diritto di proprietà intellettuale prevedono che il diritto si esaurisce allorché i beni oggetto del diritto in questione siano stati immessi in commercio in qualsiasi parte del territorio dell'Unione europea dal titolare del diritto o con il suo consenso. Oltre a ciò, generalmente le disposizioni in questione definiscono i casi che non danno luogo ad esaurimento.

40. Detti atti normativi, peraltro, contengono spesso una disposizione relativa alle licenze contrattuali. Così, l'art. 27 del regolamento n. 2100/94 prevede la possibilità di concedere una licenza relativa alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Inoltre, tali atti normativi autorizzano il titolare a far valere i suoi diritti di proprietà nei confronti del licenziatario che violi le condizioni o i limiti della licenza [18].

15 — V., in tal senso, sentenze 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss (Racc. pag. I-8691, punto 33); 8 aprile 2003, causa C-244/00, Van Doren + Q (Racc. pag. I-3051, punto 26), e 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding (Racc. pag. I-11313, punto 40).

16 — V. art. 5, n. 5, della direttiva del Consiglio 16 dicembre 1986, 87/54/CEE, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU L 24, pag. 36); art. 7 della 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), abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25) (v. art. 7); art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) (v. art. 13); art. 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28); art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), e art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

17 — V., ad esempio, sentenza della Corte 9 luglio 1985, 19/84, Pharmon (Racc. pag. 2281, punti 16 e 26), sull'esaurimento del diritto di brevetto in caso di rilascio di licenze obbligatorie su un brevetto parallelo; sentenza del Tribunale 16 dicembre 1999, causa T-198/88, Micro Leader/Commissione (Racc. pag. II-3989, punto 34), concernente la direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), e sentenza della Corte 12 settembre 2006, causa C-479/04, Laserdisken (Racc. pag. I-8089, punto 27), concernente la direttiva 2001/29.

18 — V. art. 8, n. 2, della direttiva 2008/95 e art. 22, n. 2, del regolamento n. 207/2009.

41. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali appare simile sotto molti aspetti al regime di protezione dei brevetti. Tuttavia, date la mancanza di giurisprudenza in questo settore e le indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, occorre partire da un confronto con il diritto dei marchi.

42. Nel diritto dei marchi, la questione dell'esaurimento è stata esaminata in particolare nella sentenza Peak Holding [19]. In tale contesto, la Grande Sezione della Corte ha analizzato gli effetti dell'inosservanza di un divieto di rivendita previsto da un contratto di vendita avente ad oggetto prodotti contrassegnati da un marchio, concluso tra il titolare del marchio ed un operatore stabilito nello Spazio economico europeo (SEE). Secondo la Corte, detto divieto di rivendita riguarda solo i rapporti tra le parti di tale atto. Pertanto, la clausola in questione non esclude che vi sia immissione in commercio ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 e, conseguentemente, non osta all'esaurimento del diritto esclusivo del titolare in caso di rivendita illecita nel SEE.

43. Una sentenza pronunciata successivamente non sembra seguire il medesimo approccio. Infatti, nella sentenza Copad, la Prima Sezione della Corte ha analizzato gli effetti dell'inosservanza di una clausola del contratto di licenza nel contesto dei prodotti di lusso. La Corte ha dichiarato 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, della direttiva 89/104 [20].

44. Nella presente causa, varie parti hanno dedotto dalla citata sentenza Copad che sussisteva un nesso tra l'interpretazione degli effetti dei contratti di licenza menzionati all'art. 27, n. 2, del regolamento n. 2100/94 e l'esaurimento di cui all'art. 16 del medesimo regolamento. Tuttavia, l'art. 27, n. 2, del regolamento n. 2100/94, a differenza dell'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104, non contiene un elenco esaustivo di clausole del contratto di licenza la cui inosservanza da parte del licenziatario consenta al titolare di rivendicare i diritti conferitigli dalla privativa per ritrovati vegetali.

45. La GKE sembra concludere che non sussiste alcuna possibilità di esaurimento qualora il licenziatario abbia violato una qualsiasi delle condizioni o uno qualsiasi dei limiti della licenza, poiché in tal caso verrebbe meno il consenso del titolare della privativa alla cessione a terzi del materiale della varietà

19 — Citata (punto 56).

20 — Sentenza 23 aprile 2009, causa C-59/08 (Racc. pag. I-3421, punto 51).

protetta. La Commissione ritiene invece che solo la violazione da parte del licenziatario di una delle condizioni o dei limiti concernenti gli atti che, secondo l'art. 13, n. 2, del regolamento n. 2100/94, richiedono l'autorizzazione del titolare possa impedire l'esaurimento.

46. La presente causa non riguarda direttamente l'interpretazione della direttiva 89/104, sebbene quest'ultima sia menzionata nella decisione di rinvio. Devo tuttavia rilevare qui che non condivido l'interpretazione adottata dalla Corte nella citata sentenza Copad.

47. In primo luogo, le disposizioni degli atti normativi dell'Unione relative alla possibilità per il titolare di opporre il suo diritto di proprietà intellettuale al licenziatario non contengono alcuna indicazione riguardo alla possibilità di far valere il medesimo diritto anche nei confronti di terzi nel contesto dell'esaurimento. Tale questione forma oggetto di una disposizione distinta [21].

48. In secondo luogo, tali disposizioni sono dirette a conferire al titolare la possibilità di opporre al licenziatario i mezzi di tutela giuridica previsti dall'atto normativo in questione, propri del diritto di proprietà intellettuale, oltre alla tutela conferita dalla disciplina generale dei contratti [22].

49. In terzo luogo, mi sembra che un'interpretazione che colleghi la nozione di consenso del titolare, nell'ambito dell'esaurimento nei confronti di terzi, alle condizioni contrattuali, che hanno necessariamente un effetto relativo, ostacoli la concorrenza e la libera circolazione delle merci in maniera incompatibile con la giurisprudenza della Corte, in particolare per quanto riguarda la possibilità di opporre ai terzi i limiti territoriali imposti al licenziatario.

50. In ogni caso, qualora la Corte intendesse seguire l'approccio che sembra aver adottato nella citata sentenza Copad, nel contesto della direttiva 89/104, ciò risulterebbe in contrasto con il tenore letterale delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 2100/94, vale a

21 — V., a tal riguardo, artt. 17, 27 e 94 del regolamento n. 2100/94.

22 — Tale idea viene espressa più chiaramente all'art. 32, n. 2, del regolamento n. 6/2002 [«Fatte salve eventuali azioni fondate sul diritto del contratto, il titolare può opporre i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza (...)»]. V. anche art. 8, n. 2, della direttiva 2008/95; art. 22, n. 2, del regolamento n. 207/2009 e art. 8, n. 2, della direttiva 2001/29.

dire i suoi artt. 16 e 27, che è diverso da quello degli artt. 7 e 8 della direttiva 89/104.

51. Come ho già constatato, l'art. 27, n. 2, del regolamento n. 2100/94 non contiene un elenco delle condizioni o dei limiti che il titolare può opporre al licenziatario [23].

52. Qualora la Corte adottasse l'approccio proposto dalla Commissione, ne conseguirebbe che la violazione di una delle condizioni o limitazioni relative agli atti elencati nell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 2100/94 osterebbe all'esaurimento dei diritti del titolare, in assenza del suo consenso [24]. Conseguentemente, qualora un contratto di licenza riguardasse la privativa comunitaria di cui all'art. 27, n. 1, di detto regolamento, tali clausole sarebbero opponibili ai terzi. Orbene, ciò non mi sembra molto compatibile con il quattordicesimo «considerando» del regolamento n. 2100/94, secondo cui l'introduzione del principio di esaurimento dei diritti deve comunque garantire che la protezione non sia eccessiva.

53. Invero, l'assenza di esaurimento è subordinata a condizioni rigorose all'art. 16 del regolamento n. 2100/94 e riguarda in particolare i casi di successive moltiplicazioni non autorizzate. Inoltre, l'atto che determina l'esaurimento consiste nella cessione del materiale della varietà protetta a terzi da parte del titolare o con il suo consenso.

54. Pertanto, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti relativi al materiale della varietà protetta (o al materiale ottenuto da detto materiale) ceduto a terzi dal titolare o con il suo consenso in qualsiasi parte della Comunità, a meno che tali atti comportino una successiva moltiplicazione della varietà di cui trattasi non prevista in occasione della cessione del materiale.

55. La tutela si esaurisce quindi ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 2100/94 in seguito ad una cessione a terzi, a meno che il terzo interessato effettui una moltiplicazione della varietà senza previa autorizzazione.

56. Benché spetti al giudice del rinvio verificare tale elemento, rilevo che, secondo la GKE, in virtù del contratto di licenza dell'8 novembre 2001, la Better3fruit avrebbe concesso alla Nicolaï il diritto esclusivo di

23 — Per contro, l'elenco delle condizioni di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104 è esaustivo (v. sentenza Copad, citata, punto 20).

24 — Occorre rammentare che, generalmente, le clausole di un contratto di licenza sono riservate e nel commercio intracomunitario possono essere redatte in una lingua che le controparti contrattuali del licenziatario o i loro clienti non comprendono.

coltivare e commercializzare meli Nicoter, nonché l'esercizio dei diritti ad essi associati.

57. A mio parere, il fatto che la Nicolaï non abbia rispettato i suoi obblighi diretti a tutelare la selettività della produzione e della commercializzazione delle mele Kanzi, omettendo di esigere dalle controparti contrattuali la previa stipula di un contratto di licenza di coltivazione, o anche di un contratto di licenza di commercializzazione [25], non consente di concludere che la Nicolaï abbia ceduto materiale della varietà protetta senza il consenso del titolare. Con la licenza concessa alla Nicolaï, la Better3fruit l'ha espressamente autorizzata a vendere meli Nicoter. Cedendo così alla Nicolaï i diritti di commercializzazione del materiale protetto, la Better3fruit ha sfruttato il valore economico del suo diritto esclusivo. Se la Nicolaï non adempie le proprie obbligazioni contrattuali nei confronti della Better3fruit, è quest'ultima, e non un terzo, che deve sopportarne le conseguenze. A mio avviso, una violazione delle condizioni inerenti ad una previa autorizzazione non è equiparabile, sotto il profilo giuridico, ad un'assenza di autorizzazione opponibile ai terzi.

58. Per quanto riguarda la portata dell'art. 94 del regolamento n. 2100/94, è vero che esso fa riferimento unicamente all'art. 13, n. 2, di tale regolamento. Tuttavia, è fondamentale leggerlo in combinato disposto con il n. 3 del medesimo art. 13 [26], dato che l'applicazione del n. 2 al materiale del raccolto, nella specie le mele, è subordinata alle condizioni di cui al n. 3.

59. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere la prima questione in senso negativo.

60. La seconda questione è stata sollevata in subordine, per l'ipotesi in cui la Corte rispondesse in senso affermativo alla prima questione. Poiché propongo di risolvere la prima questione in senso negativo, formulerò le seguenti osservazioni sulla seconda questione solo in via subordinata.

B — *Sulla seconda questione pregiudiziale*

61. Con la seconda questione lo Hof van Cassatie chiede se, qualora si dovesse risolvere affermativamente la prima questione, per

25 — Quali menzionati negli allegati 6 e 7 del contratto di licenza concluso tra il titolare della privativa per ritrovati vegetali e il licenziatario (menzionati al paragrafo 20 delle presenti conclusioni).

26 — V., in tal senso, G. Würtenberger e a., op. cit., pag. 173.

stabilire se vi sia stato o meno esaurimento dei diritti sia rilevante che colui che effettua i menzionati atti sia al corrente, o si ritiene debba essere al corrente, delle limitazioni contenute nel contratto di licenza.

62. Secondo me, la questione se una terza persona che compie gli atti relativi al materiale protetto sia o meno in buona fede è irrilevante laddove il diritto del titolare non debba considerarsi esaurito.

63. Va rilevato che l'art. 94, n. 1, del regolamento n. 2100/94 precisa le condizioni in cui il titolare della privativa comunitaria può intentare un'azione contro l'autore di un'infrazione per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

64. L'art. 94, n. 2, elenca i casi in cui il titolare può, inoltre, avviare un'azione contro l'autore dell'infrazione per ottenere il risarcimento dei danni. Detta disposizione prevede che il titolare può chiedere tale risarcimento se l'autore dell'infrazione ha agito deliberatamente o per negligenza. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione.

65. Mi sembra che le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale si basino unicamente su criteri oggettivi per quanto riguarda la nozione di infrazione e la possibilità di invocare motivi concernenti la tutela giuridica preventiva [27]. Pertanto, non si possono prendere in considerazione elementi soggettivi, salvo ai fini del risarcimento del danno causato dall'infrazione [28]. Condivido quindi l'osservazione della Commissione secondo cui l'assenza di elemento soggettivo nel detto art. 94, n. 1, sotto forma di necessità di un'azione deliberata o compiuta per negligenza, unitamente alla menzione di tale elemento al n. 2 di detto articolo, conferma che, in linea di principio, gli elementi soggettivi, quali la conoscenza di disposizioni contenute in un contratto di licenza, sono ininfluenti ai fini della valutazione di un'infrazione e della legittimazione ad agire contro il suo autore. Tali elementi vengono tutt'al più presi in considerazione nell'ambito delle discussioni relative al risarcimento del danno causato, vale a dire necessariamente dopo l'accertamento dell'infrazione.

27 — Lo stesso vale per la nozione di esaurimento (v. citata sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, punti 63-66).

28 — Tuttavia, l'art. 5, n. 6, della direttiva 87/54 sembra derogare a tale principio. Secondo detta disposizione, «[n]on si può impedire di sfruttare commercialmente un prodotto a una persona che ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da un diritto esclusivo accordato da uno Stato membro conformemente alla presente direttiva. Tuttavia, per atti compiuti dopo che tale persona ha saputo o ha avuto ragioni valide di ritenere che un prodotto a semiconduttori è protetto, gli Stati membri assicurano che, su richiesta del titolare del diritto, un tribunale possa richiedere, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale applicabile, il pagamento di un adeguato compenso».

V — Conclusione

66. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali poste dallo Hof van Cassatie:

«1) L'art. 94 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 873, in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27 e 104 di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che il titolare o il licenziatario non può intentare un'azione per infrazione nei confronti di una terza persona che abbia effettuato atti aventi ad oggetto il materiale a quest'ultimo venduto o ceduto da un licenziatario, se detto licenziatario è stato autorizzato a vendere o a cedere il materiale protetto in qualsiasi parte dell'Unione europea e le limitazioni previste dal contratto di licenza concluso tra il licenziatario e il titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali non sono state rispettate nell'ambito della vendita di tale materiale.

2) Non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.

In subordine, si risponderà che, ai fini della valutazione della infrazione, non occorre stabilire se la terza persona che ha effettuato i menzionati atti fosse al corrente o si ritiene dovesse essere al corrente delle suddette limitazioni contenute nel contratto di licenza».