CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 3 dicembre 2008 [1]

I — Introduzione

1. Il presente procedimento pregiudiziale affronta per la prima volta il tema degli effetti di un contratto di licenza sull'esaurimento del diritto conferito da un marchio. Si deve esaminare in quali casi il titolare di un marchio possa opporsi a che merci provviste dello stesso siano vendute sotto costo presso un rivenditore di partite in saldo («discount») nonostante il fatto che il contratto di licenza lo vieti espressamente al licenziatario. Segnatamente, si tratta di stabilire se e in quali circostanze la reputazione di una merce quale prodotto di lusso esclusivo sia da considerarsi come una caratteristica di qualità.

II — Contesto normativo

2. La normativa rilevante è la prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa [2].

3. L'art. 7 disciplina l'esaurimento del diritto conferito dal marchio:

«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».

4. L'art. 8 definisce gli effetti delle licenze sull'uso dei marchi:

«1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o

1 — Lingua originale: il tedesco.

2 — GU L 104, pag. 1, recentemente modificata dall'allegato XVII dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 482).

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».

III — Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

5. La società Christian Dior couture (in prosieguo: la «Dior») in data 17 maggio 2000 concludeva con la Société industrielle de lingerie (in prosieguo: la «SIL») un contratto di licenza di marchio per la fabbricazione e la distribuzione di prodotti di corsetteria recanti il marchio Christian Dior. 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».

6. Dagli atti del procedimento si evince che in data 14 novembre 2001 veniva avviata una procedura per insolvenza nei confronti della SIL.

7. Successivamente la SIL vendeva alla società Copad International (in prosieguo: la «Copad»), che svolge attività di vendita di partite in saldo, prodotti recanti il marchio di cui al contratto di licenza, e la Copad rivendeva a terzi una parte di tale merce. La Dior conveniva in giudizio le società SIL e Copad per contraffazione di marchio.

8. La Cour d'appel di Parigi ha ritenuto che le vendite di prodotti contrassegnati dal marchio operate dalla società SIL in favore della Copad non costituissero contraffazione. Essa ha però dichiarato che tali vendite non avevano comportato l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio della società Dior. Ritenendo che la Dior potesse continuare a far valere diritti derivanti dal marchio, la Cour d'appel disponeva contro la società Copad misure di divieto, confisca e distruzione.

9. Le società Copad e Dior hanno interposto appello contro tale sentenza presso la Cour de Cassation, la quale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se 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 d'impresa, 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».

10. Durante la fase scritta e all'udienza del 19 novembre 2008 hanno presentato osservazioni le società Copad e Dior, il governo francese e la Commissione.

IV — Valutazione giuridica

11. Nel procedimento principale si confrontano tre parti, che hanno stipulato dei contratti tra loro. La società Dior ha concluso un contratto di licenza con la società SIL e quest'ultima ha a sua volta venduto merci alla società Copad. Le questioni pregiudiziali non vertono tuttavia sulle pretese contrattuali delle tre società, bensì sui diritti conferiti dal marchio Dior. La prima questione verte sui diritti di marchio della società Dior nei confronti della società SIL, mentre la seconda e la terza questione concernono i medesimi diritti nei confronti della società Copad.

12. La soluzione dipende in modo decisivo dagli effetti che il contratto di licenza ha sul diritto conferito dal marchio. Per questo, le pertinenti disposizioni di cui agli artt. 8, n. 2, e 7, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 non possono esaminarsi e interpretarsi in modo isolato. Piuttosto, occorre far sì che i diritti erga omnes conferiti al titolare del marchio non vadano, se non è necessario, al di là di quelli conferitigli nei confronti del licenziatario.

A — *Sulla prima questione*

13. Con la prima questione pregiudiziale la Cour de Cassation si propone di chiarire se la società SIL, vendendo merci alla società Copad, abbia violato i diritti di marchio della società Dior.

14. Poiché sussiste evidentemente una violazione del contratto di licenza, non appare chiaro a un primo esame quale possa essere l'interesse a far valere diritti conferiti dal marchio. Forse però i diritti contrattuali non forniscono una tutela sufficiente nell'ambito del procedimento per insolvenza aperto contro il licenziatario.

15. I diritti conferiti dal marchio di impresa discendono dall'art. 5 della direttiva 89/104. Tale disposizione riconosce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente, segnatamente, di vietare a terzi di importare, offrire in vendita, commercializzare prodotti contrassegnati con il suo marchio ovvero detenerli a tali fini [3].

3 — Sentenza 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding (Racc. pag. I-11313, punto 34).

16. Per sua natura un contratto di licenza consente al licenziatario di utilizzare il marchio secondo le modalità contrattualmente definite. Si potrebbe supporre che il licenziante possa per contro far valere illimitatamente il suo diritto di marchio se il licenziatario utilizza il marchio in violazione del contratto di licenza.

17. L'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104 prevede invece una diversa regolamentazione. Tale disposizione menziona infatti specifiche violazioni delle clausole contenute in un contratto di licenza, in base alle quali il titolare del marchio può vantare diritti nei confronti del licenziatario:

«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».

18. Le parti in effetti riconoscono unanimemente che il divieto di vendita a rivenditori di partite in saldo non è contenuto esplicitamente in nessuna di tali clausole. Tuttavia, la società Dior propone di non considerare tassativo l'elenco o di ricomprendervi il divieto di vendita.

19. Il linea di principio, ai fini della tutela della proprietà intellettuale oggetto del contratto di licenza, la Dior propone un'interpretazione lato sensu dell'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104. Ciò si ricaverebbe dal tenore stesso della disposizione in oggetto, che menziona una «disposizione del contratto di licenza» la quale consentirebbe di far valere i diritti di marchio. La non tassatività dell'elenco di clausole emergerebbe del resto anche dal fatto che non vi è menzionato il caso del superamento della quantità di merci contrassegnate dal marchio che possono essere commercializzate.

20. Probabilmente con quest'ultimo argomento la società Dior intende sostenere che le limitazioni quantitative di merci menzionate nel contratto di licenza debbono comunque avere efficacia ai fini del diritto dei marchi. Tale tesi, non suffragata dal testo dell'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104, non si impone tuttavia in modo assoluto [4], né, in fin dei conti, occorre decidere al riguardo nella fattispecie.

21. Inoltre, l'argomento della società Dior si fonda nel complesso su un'esposizione incompleta del tenore dell'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104. Giustamente, la società Copad, il governo francese e la Commissione sottolineano che l'enumerazione delle singole clausole non è formulata a titolo di esempio. L'art. 8, n. 2, non consente pertanto al titolare del marchio di far valere i propri diritti derivanti dal medesimo di fronte a qualsivoglia violazione del contratto di licenza, anzi ciò è possibile solo in caso di violazioni relative ai casi espressamente indicati.

22. Pertanto, occorre esaminare se il divieto di vendita in questione rientri nell'ambito di una delle clausole elencate all'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104.

23. Da un lato, la società Dior ritiene che il divieto di vendita a rivenditori di partite in saldo sia una clausola riguardante il territorio all'interno del quale il marchio può essere apposto. Questo caso sarebbe previsto allo scopo di concedere ai licenziatari il diritto alla commercializzazione in determinate aree, e la restrizione della vendita a determinate entità non costituirebbe che un'applicazione specifica di tale disposizione.

4 — La sentenza 1° luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois (Racc. pag. I-4103), citata dalla Commissione in questo contesto, non riguarda l'interpretazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104, bensì l'art. 7, n. 1.

24. Tale punto di vista è però viziato già in partenza. L'art. 8, n. 2, della direttiva non ricomprende qualsiasi tipo di violazione dei limiti territoriali di utilizzo di un marchio, ma unicamente — come sottolineato dalla Commissione — la violazione di clausole relative al territorio in cui il marchio può *essere apposto*. Nella fattispecie, tuttavia, non è pacifico che la società SIL abbia apposto il marchio sulle merci al di fuori del territorio previsto dal contratto di licenza.

25. D'altro lato, la società Dior e forse anche la Cour de Cassation ricollegano il divieto di vendita a una clausola concernente la qualità delle merci o dei servizi prodotti dal licenziatario. Si tratta di un'altra delle clausole menzionate all'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104, relativamente alle quali possono farsi valere i diritti di marchio.

26. Come giustamente sostiene la società Copad avverso le argomentazioni della Dior, la vendita di merci non può assimilarsi ad una prestazione di servizi in questo senso. Il requisito della prestazione di servizi rileva unicamente quando il contratto di licenza si riferisce alla prestazione di un servizio [5]. Il divieto di vendita controverso riguarda invece merci provviste di marchio.

27. Un legame potrebbe piuttosto risiedere nel fatto che il marchio Dior viene associato a prodotti di lusso normalmente non commercializzati nei discount. Ne consegue che tale forma di commercializzazione può mettere in discussione il carattere di lusso di siffatti prodotti e pregiudicarne la qualità.

28. L'uso del termine «qualità» all'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104 evoca una funzione essenziale del marchio. Esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità [6].

29. A norma dell'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104, il titolare di un diritto di marchio deve pertanto esser messo in condizione di tutelare la qualità dei prodotti che da questo sono contrassegnati. Come sostenuto a buon diritto dalla Commissione, tale è il caso quando il licenziatario apponga il marchio su prodotti diversi da quelli contemplati nel contratto di licenza.

30. Il riferimento alla produzione fa ritenere che la qualità dei prodotti si riferisca esclusivamente a caratteristiche che essi acquisi-

5 — Come ad esempio nella sentenza 7 luglio 2005, causa C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (Racc. pag. I-5873).

6 — Sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG GF (Racc. pag. I-3711, punto 13); 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot (Racc. pag. I-6227, punto 22); 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 28), e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 30).

scono in sede di processo produttivo. Nell'ambito del presente contratto di licenza si dovrebbe quindi pensare al fatto che siano state impiegate, ad esempio, materie prime di scarsa qualità. Ne risulterebbero invece esclusi i requisiti qualitativi assunti unicamente in sede di commercializzazione.

31. Nel caso di prodotti di lusso o di prestigio è peraltro rilevante, ai sensi dell'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104, anche la loro reputazione in termini di qualità. Indipendentemente dagli altri requisiti dei prodotti, un pregiudizio alla reputazione del marchio può essere sufficiente perché ai prodotti non siano più riconosciuti in egual modo gli attributi del lusso e del prestigio. Per tali categorie di prodotti, quindi, forme di commercializzazione nocive alla loro reputazione possono pregiudicarne anche la qualità.

32. Peraltro, non tutti i possibili pregiudizi alla reputazione di un marchio sono tali da far rimettere sempre e comunque in discussione la qualità di prodotti per i quali la reputazione è una caratteristica distintiva. In effetti, il canale di distribuzione attraverso il quale un prodotto viene venduto normalmente non è più rintracciabile a posteriori [7]. Una forma di commercializzazione che non è evidente sulla base del singolo pezzo è idonea a danneggiarne la qualità unicamente quando arreca danno in eguale misura alla reputazione di tutti gli esemplari di quel prodotto muniti di marchio.

33. In tal senso, appaiono plausibili notevoli ripercussioni sulla reputazione del marchio Dior qualora prodotti provvisti di tale marchio vengano messi in vendita in modo massiccio, a prezzi favorevoli e con campagne pubblicitarie, in molti centri specializzati nella vendita di partite a saldo. I consumatori potrebbero ricavarne l'impressione che le merci contrassegnate da quel marchio non abbiano più il carattere esclusivo che possedevano in passato. Nel caso invece in cui esse si rinvengano solo isolatamente in tali discount, forse la loro reputazione potrebbe risultarne addirittura inalterata.

34. Come emerge del resto dalle considerazioni che seguono in merito all'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, solo siffatta ampia accezione del concetto di qualità di un prodotto fa sì che il titolare di un diritto di marchio non possa far valere nei confronti di terzi maggiori diritti di quanti ne vanti verso il licenziatario. L'art. 7, n. 2, legittima infatti il diritto conferito al titolare del marchio ad opporsi alla commercializzazione del prodotto quando questa possa pregiudicare in modo consistente la reputazione del marchio stesso [8].

35. Costituisce poi una valutazione in fatto, che spetta al giudice del merito accertare alla luce delle circostanze della fattispecie, stabilire se, e in che misura, una determinata forma di commercializzazione — nella specie, segnatamente, la modalità controversa di vendita attraverso i discount — danneggi effettivamente reputazione e qualità di un prodotto.

7 — Diversamente dal caso di merci contrassegnate in modo particolare, come ad esempio i resi.

8 — V. infra, paragrafi 57 e segg.

36. Il divieto controverso contenuto nel contratto di licenza di vendere a determinati rivenditori merci contrassegnate dal marchio rileva solo limitatamente ai fini della valutazione testé menzionata. Esso evidenzia solo, in sostanza, che le parti del contratto di licenza in sede di stipulazione hanno ritenuto importante la forma di commercializzazione ai fini del prestigio del marchio. Se poi una tale valutazione sia o meno giustificata è cosa che necessita di ulteriori analisi nell'ambito della specifica controversia.

37. L'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104 va quindi interpretato nel senso che il titolare di un 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 la vendita a rivenditori di partite in saldo qualora tale vendita pregiudichi il prestigio del prodotto in misura tale da metterne in discussione la qualità.

B — *Sulla seconda questione*

38. La seconda questione riguarda il possibile esaurimento del diritto di marchio. La Cour de Cassation vorrebbe sapere se l'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che agisce senza il consenso del titolare del marchio un licenziatario che immetta in commercio nello Spazio economico europeo prodotti contrassegnati da un certo marchio in violazione di una clausola del contratto di licenza che vieta la vendita a rivenditori di partite in saldo.

39. A tale proposito occorre ricordare che l'art. 5 della direttiva 89/104 attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente in particolare di vietare a terzi di importare, offrire, immettere in commercio e detenere a tali fini prodotti contrassegnati con il suo marchio. L'art. 7, n. 1, contiene un'eccezione a questa norma, in quanto prevede che il diritto del titolare è esaurito quando i prodotti siano stati immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso [9].

40. La società Dior asserisce giustamente, in limine, che con il contratto di licenza relativo all'utilizzazione del marchio da parte della società SIL i prodotti non erano stati ancora immessi in commercio. Oggetto del contratto è piuttosto in che misura la SIL possa immettere la merce sul mercato. L'esaurimento sopravviene unicamente per quei prodotti che sono stati effettivamente immessi in circolazione. Tuttavia, al momento della stipula del contratto essi ancora non esistevano. Pertanto, il contratto di licenza sic et simpliciter non provoca ancora, in alcun modo, l'esaurimento del diritto conferito dal marchio.

41. Nella fattispecie, il diritto conferito dal marchio potrebbe essersi esaurito per il fatto che la SIL ha venduto i prodotti controversi alla società Copad. La società Dior, titolare del marchio, ha infatti acconsentito con il

9 — V. sentenze 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss (Racc. pag. I-8691, punto 40); 8 aprile 2003, causa C-244/00, Van Doren + Q (Racc. pag. I-3051, punto 33), e Peak Holding (cit. alla nota 3), punto 34.

contratto di licenza a che la società SIL li commercializzasse [10].

42. Tuttavia, nel contratto di licenza è espressamente esclusa la vendita ad un rivenditore di partite in saldo. La società Dior e il governo francese ne deducono che il consenso contrattuale alla commercializzazione non copre la vendita alla società Copad. Nella specie i prodotti sarebbero stati commercializzati senza il consenso del titolare del marchio e pertanto non sussisterebbe alcun esaurimento del diritto di marchio.

43. Tale conclusione è corroborata dalla sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss. Secondo tale sentenza il consenso, in considerazione dell'importanza del suo effetto estintivo del diritto esclusivo dei titolari dei marchi di cui trattasi nei procedimenti principali menzionati, diritto che consente loro di controllare la prima immissione in commercio, deve essere espresso in modo da esprimere con certezza la volontà di rinunciare a tale diritto. Una siffatta volontà risulta normalmente da una manifestazione espressa del consenso [11]. Dal contratto di licenza non emerge tale espressa manifestazione di consenso; al contrario, esso proibisce expressis verbis la vendita ai discount.

44. Neanche la sentenza Peak Holding obbliga a presumere il consenso del titolare del marchio. Essa aveva ad oggetto accordi riguardanti la vendita, da parte del titolare del marchio, di merci contrassegnate. Siffatti accordi concernono unicamente i rapporti tra le parti contraenti e non ostano all'esaurimento, che subentra con effetto erga omnes [12]. Nella fattispecie trattasi invece non tanto di condizioni accessorie di un contratto di acquisto che coinvolgono il titolare del marchio, quanto invece degli effetti di un contratto di licenza nei confronti dell'attività commerciale del licenziatario verso terzi.

45. La presente fattispecie si differenzia tuttavia dai casi sin qui decisi, poiché un contratto di licenza produce, rispetto ad altri accordi, effetti particolari sulla portata dei diritti conferiti dal marchio. L'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104 disciplina espressamente la portata di tali diritti nei confronti del licenziatario. Le restrizioni all'utilizzo del marchio non potranno avere, nei confronti di terzi, effetti maggiori di quanti ne producano verso il licenziatario, cui sono ben noti i limiti contrattuali posti ai suoi diritti. Non si vede perché i diritti derivanti dal marchio dovrebbero risultare limitati nei riguardi di un licenziatario e per contro valere pienamente nei confronti di terzi.

10 — In questo senso la sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (Ideal Standard) (Racc. pag. I-2789, punto 34), menziona l'immissione in commercio da parte del licenziatario come un caso di esaurimento del diritto di marchio.

11 — Cit. alla nota 9, punti 45 e 46.

12 — Cit. alla nota 3, punti 52 e segg.

46. Proprio questa sarebbe, invece, la conseguenza se l'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104 delineasse i diritti di marchio nei confronti del licenziatario in modo più restrittivo che verso i terzi. I diritti derivanti dal marchio non impedirebbero in alcun modo al licenziatario di utilizzarlo commercialmente. Gli acquirenti invece, normalmente all'oscuro dell'esistenza di un contratto di licenza, rimarrebbero esposti al rischio che il titolare di un marchio opponga loro i suoi diritti impedendo, ad esempio, la rivendita dei prodotti contrassegnati.

47. Ne consegue che sono unicamente le violazioni del contratto di licenza menzionate all'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104 ad ostare all'esaurimento del diritto di marchio. Se il licenziatario può immettere in commercio prodotti contrassegnati senza violare il diritto conferito dal marchio, anche i suoi acquirenti — come sottolinea segnatamente la Commissione — devono poter fare affidamento sull'esaurimento di tale diritto.

48. In linea con questa tesi, la Corte, come evidenziano sia la Commissione che la società Copad, nella sentenza Peak Holding ha distinto tra esaurimento del diritto di marchio e violazione di obblighi contrattuali da parte degli acquirenti [13]. Un contratto vincola solo le parti contraenti, mentre il diritto dei marchi e il suo esaurimento dispiegano effetti erga omnes.

49. Non diversa appare la situazione per quanto riguarda il diritto esclusivo del titolare di utilizzare il marchio per la prima immissione in circolazione dei prodotti che ne sono contrassegnati [14]. La conclusione di un contratto di licenza consente infatti già un utilizzo dei diritto di marchio. I diritti derivanti da tale contratto compensano la società Dior per il fatto che la SIL commercializza i prodotti contrassegnati.

50. In tal senso, il diritto dei marchi deve garantire la possibilità di controllo della qualità dei prodotti e non l'esercizio effettivo di tale controllo. Il licenziante può controllare il licenziatario inserendo nel contratto disposizioni che vincolino il licenziatario all'osservanza delle sue istruzioni e diano al contempo al licenziante medesimo la possibilità di garantirne l'osservanza. Se il licenziante tollera la fabbricazione di prodotti di cattiva qualità mentre ha i mezzi contrattuali per evitarlo, deve assumersene la responsabilità [15]. Tuttavia, al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104, gli strumenti di tale controllo sono di natura contrattuale ed esulano dal diritto conferito dal marchio di impresa.

13 — Cit. alla nota 3, punto 54.

14 — 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, punti 31, 40 e 44), e Peak Holding (cit. alla nota 3), punto 35.

15 — Sentenza IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (cit. alla nota 10), punti 37 e segg.

51. Lo stesso vale per forme di commercializzazione sgradite. Se il titolare del marchio rinuncia al controllo sulla commercializzazione oppure non fa uso dei relativi mezzi contrattuali di controllo, non potrà essergli legittimamente accordata alcuna pretesa verso terzi basata sul diritto dei marchi.

52. Pertanto, l'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 va interpretato nel senso che l'immissione in commercio di prodotti contrassegnati da un certo marchio, da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza, si considera effettuata senza il consenso del titolare del marchio solamente quando il licenziatario, nel commercializzare tale prodotti, viola nel contempo i diritti derivanti dal marchio ai sensi dell'art. 8, n. 2, della medesima direttiva.

C — *Sulla terza questione*

53. Da ultimo, la Cour de Cassation chiede alla Corte se il titolare del marchio, qualora non sia in grado di escludere l'esaurimento del marchio per violazione del divieto di vendita a rivenditori di partite in saldo, possa invocare l'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 al fine di impedire un'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

54. Ai sensi della suddetta disposizione, il principio dell'esaurimento, sancito all'art. 7, n. 1, non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti contrassegnati con il marchio, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio [16].

55. Il caso della modifica od alterazione dello stato dei prodotti, citato espressamente, si ricollega alla garanzia di qualità delle merci da parte del titolare del marchio, tema già affrontato in sede di disamina dell'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104. Una modifica dei prodotti contrassegnati con il marchio successivamente alla loro immissione in commercio potrebbe compromettere tali garanzie di qualità [17]. Pertanto, il titolare del marchio deve potersi opporre all'utilizzo dello stesso su merci alterate.

56. Anche se la vendita ad un rivenditore di partite in saldo dovesse pregiudicare la qualità dei prodotti, secondo l'interpretazione sostenuta in questa sede, in riferimento alla presente fattispecie non si pone tuttavia il problema dell'applicazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104. Il titolare del marchio potrebbe infatti continuare a far valere i suoi diritti nei confronti del licenziatario e non subentrerebbe alcun esaurimento del marchio stesso.

16 — Sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I-6013, punto 40).

17 — La Corte ha esaminato tale casistica soprattutto riguardo a nuove confezioni di prodotti farmaceutici; v. da ultimo sentenza 26 aprile 2007, causa C-348/04, Boehringer Ingelheim e a. (Racc. pag. I-3391, con ulteriori rimandi).

57. Resta peraltro da accertare se la violazione di un divieto di vendita a discount, stabilito nel contratto di licenza, possa legittimare, indipendentemente da un pregiudizio alla qualità dei prodotti, un fondato interesse ad escludere l'esaurimento del diritto di marchio.

58. L'uso dei termini «in particolare», di cui all'art. 7, n. 2, 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 [18].

59. La Corte ha riconosciuto, in tale contesto, che il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio può costituire, in via di principio, un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso [19]. Ne ha pertanto dedotto che esiste un legittimo interesse ad impedire che la pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l'immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l'aura di lusso che li circonda [20].

60. Un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva sussiste peraltro solo quando venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, un grave danno alla reputazione del marchio stesso [21]. Come esempio di grave danno, la Corte cita il caso in cui un rivenditore non abbia avuto cura, nell'opuscolo pubblicitario da lui diffuso, di evitare di collocare il marchio in un contesto che rischierebbe di svilire fortemente l'immagine che il titolare è riuscito a creare attorno al suo marchio [22].

61. Se dunque un rivenditore pregiudica gravemente la reputazione di un marchio attraverso determinate modalità di vendita, possono sussistere — come segnatamente sostenuto dal governo francese — fondati motivi tratti dal disposto dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 che legittimano il titolare del marchio ad opporvisi.

18 — Sentenza Parfums Christian Dior (cit. alla nota 16), punto 42 con ulteriori rimandi.
19 — Ibidem, punto 43 con ulteriori rimandi.
20 — Ibidem, punto 45 con ulteriori rimandi.
21 — Ibidem, punto 46 con ulteriori rimandi.
22 — Ibidem, punto 47.

62. Per contro, la giurisprudenza citata non contiene elementi in base ai quali sostenere che la sola violazione del divieto contrattuale di rivendere a discount merci contrassegnate con il marchio di impresa costituisce un legittimo motivo per opporsi all'ulteriore commercializzazione di tali merci. La Commissione sottolinea a buon diritto che l'art. 8, n. 2, della direttiva 89/104 perderebbe la sua efficacia pratica se qualsiasi violazione delle clausole di un contratto di licenza da parte del licenziatario legittimasse il titolare del marchio ad impedire l'ulteriore commercializzazione dei prodotti contrassegnati.

63. Inoltre la vendita effettuata *a* rivenditori di partite in saldo non implica necessariamente un grave danno alla reputazione di un marchio di prestigio o di lusso.

64. Da un lato, non si può escludere che il rivenditore di partite in saldo eviti di vendere esso stesso i prodotti ai consumatori, preferendo invece trasferirli a rivenditori che a loro volta li faranno circolare in un ambiente tale da non comprometterne il carattere di lusso o prestigio. Sarebbe ad esempio plausibile che il discount li ceda a negozi esclusivi che fino a quel momento ne erano sprovvisti perché estranei alla rete di distribuzione di quel marchio. I consumatori non potrebbero dedurne che il prodotto contrassegnato sia divenuto meno esclusivo di prima.

65. Dall'altro, anche in presenza di una forma di commercializzazione potenzialmente nociva per la reputazione del marchio, occorre esaminare se il danno si sia concretamente verificato e se sia consistente. Come per la valutazione della possibilità che il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio si ripercuota negativamente sulla qualità dei prodotti contrassegnati [23], anche in questo caso siamo in presenza di circostanze di fatto che spetta al giudice a quo valutare [24]. A tal fine occorrono opportuni accertamenti da parte del giudice competente per il merito, che l'esistenza di un contratto di licenza non rende superflui.

66. L'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 non consente pertanto al titolare del marchio di opporsi alla commercializzazione di prodotti contrassegnati dal proprio marchio da parte di rivenditori di partite in saldo per il solo fatto che una clausola del contratto di licenza vieta la vendita dei prodotti a tali rivenditori.

23 — V., supra, paragrafi 30 e segg.

24 — V. sentenze 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905, punti 51 e 55), e Boehringer Ingelheim e a. (cit. alla nota 17), punto 46.

V — Conclusione

67. Propongo pertanto alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

«1) L'art. 8, n. 2, della prima direttiva 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che il titolare di un 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 la vendita a rivenditori di partite in saldo, qualora tale vendita pregiudichi la reputazione del prodotto in misura tale da metterne in discussione la qualità.

2) L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 va interpretato nel senso che l'immissione in commercio di prodotti contrassegnati da un certo marchio, da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza, si considera effettuata senza il consenso del titolare del marchio solamente quando il licenziatario, nel commercializzare tale prodotti, violi nel contempo i diritti derivanti dal marchio ai sensi dell'art. 8, n. 2, della medesima direttiva.

3) L'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 non consente al titolare del marchio di opporsi alla commercializzazione di prodotti contrassegnati dal proprio marchio da parte di rivenditori di partite in saldo per il solo fatto che una clausola del contratto di licenza vieta la vendita dei prodotti a tali rivenditori».