SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 giugno 2010 *

Nel procedimento C-127/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Nürnberg (Germania), con decisione 31 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 2009, nella causa

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

contro

Simex Trading AG,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Coty Prestige Lancaster Group GmbH, dagli avv.ti C. Lehment e U. Hildebrandt, Rechtsanwälte;

— per la Simex Trading AG, dall'avv. E. Stolz, Rechtsanwalt;

— per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;

— per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

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

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e dell'art. 7, n. 1, 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 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 89/104»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Coty Prestige Lancaster Group GmbH (in prosieguo: la «Coty Prestige»), società con sede in Magonza (Germania), e la Simex Trading AG (in prosieguo: la «Simex Trading»), società con sede in Appenzell (Svizzera), che ha dato luogo ad un'azione inibitoria proposta dalla Coty Prestige nei confronti della Simex Trading, fondata sull'affermazione secondo cui quest'ultima, commercializzando prodotti di profumeria in Germania, violerebbe i diritti connessi con marchi comunitari e internazionali di cui la Coty Prestige è il titolare o l'avente diritto.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 L'art. 13 del regolamento n. 40/94, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario», al n. 1 prevede:

«Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso con il suo consenso.»

4 L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, nella versione iniziale prevedeva:

«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.»

5 In conformità all'art. 65, n. 2, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, letto in combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, del medesimo accordo, l'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, nella sua versione iniziale, è stato modificato ai fini del detto accordo, sostituendo l'espressione «nella Comunità» con la frase «in una Parte contraente».

Il diritto nazionale

6 L'art. 24, n. 1, della legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi (Markengesetz) 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082) dispone:

«Il titolare di un marchio o di una denominazione commerciale non ha il diritto di vietare a un terzo di fare uso del detto marchio o della detta denominazione commerciale per prodotti che sono stati immessi in commercio in Germania, in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo sotto il detto marchio o sotto la detta denominazione commerciale dal titolare o con il suo consenso.»

Causa principale e questione pregiudiziale

7 La Coty Prestige fabbrica e distribuisce prodotti di profumeria con marchi propri, quali Lancaster e Joop!, nonché con marchi di terzi, quali Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard e Vivienne Westwood.

8 Con tali marchi, che hanno costituito oggetto di registrazioni comunitarie e internazionali, la Coty Prestige commercializza i suoi prodotti in tutto il mondo attraverso un sistema di distribuzione selettiva; i suoi distributori vengono genericamente chiamati «depositari».

9 L'art. 5 del contratto tipo concluso dalla Coty Prestige con ciascuno dei suoi depositari è così redatto:

«5.1. La [Coty Prestige] sosterrà in modi diversi, entro limiti economicamente sostenibili, gli sforzi del depositario per la vendita del prodotto. I dettagli saranno stabiliti dalle parti caso per caso.

5.2. La [Coty Prestige] può anche mettere gratuitamente a disposizione del depositario materiale decorativo e pubblicitario. Nei limiti in cui non sia stabilito che tale materiale debba essere fornito al consumatore, esso resta nella proprietà della [Coty Prestige], che può chiederne la restituzione in qualsiasi momento.

5.3. Il materiale pubblicitario messo a disposizione dalla [Coty Prestige] deve essere utilizzato dal depositario esclusivamente a fini pubblicitari. È vietato [al depositario] qualsiasi utilizzo commerciale di tale materiale (...), in particolare la vendita di campioni, di tester o di miniature.»

10 La Simex Trading, che non fa parte del sistema di distribuzione della Coty Prestige, commercializza in particolare prodotti di profumeria.

11 Il 26 settembre 2007, la Coty Prestige otteneva due flaconi, denominati «tester», contenenti profumo del marchio Davidoff Cool Water Man, provenienti da un acquisto, effettuato a titolo di prova, in un magazzino della catena Sparfümerie, ubicato in Ingolstadt (Germania).

12 I tester di cui trattasi sono flaconi di origine, contenenti profumo pure di origine, che però sono sprovvisti del sistema di chiusura di origine e recano la menzione «campione». Il confezionamento dei tester differisce da quello dei prodotti di origine, in quanto, da un lato, è costituito da un imballaggio in cartone bianco sul quale figurano in nero le indicazioni che sulla confezione di origine di norma appaiono a colori. Dall'altro lato, la menzione «campione» figura sulla faccia frontale dell'imballaggio dei tester e una faccia laterale dello stesso reca l'indicazione «vendita vietata».

13 I numeri di fabbricazione dei tester ottenuti il 26 settembre 2007 hanno consentito alla Coty Prestige di constatare che gli esemplari di cui trattasi erano stati consegnati nel luglio 2006 ad uno dei suoi depositari stabiliti in Singapore.

14 Successivamente, un gestore della catena Sparfümerie informava la Coty Prestige che si era procurato i detti esemplari presso la Simex Trading per il principale punto di vendita di tale catena in Norimberga, esibendo fatture a sostegno di tale affermazione.

15 Sulla base delle constatazioni operate in occasione di tale acquisto e di un altro acquisto effettuato a titolo di prova di un tester inizialmente consegnato nel Medio Oriente, la Coty Prestige proponeva dinanzi ai giudici tedeschi un'azione inibitoria nei confronti della Simex Trading, sostenendo che i tester di cui trattasi sono stati messi in commercio per la prima volta nella Comunità o nello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») senza il consenso del titolare del marchio.

16 La Simex Trading ha concluso per il rigetto di tale azione, sostenendo che il diritto che deriva dal marchio è esaurito per quanto riguarda i tester di cui trattasi dal momento che essi sono stati messi in commercio nel SEE con il consenso del titolare del marchio.

17 La Coty Prestige ha replicato che non si è avuta immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi di sua iniziativa o con il suo consenso. I profumi, compresi i tester, sarebbero forniti esclusivamente ai suoi depositari. Orbene, nei contratti stipulati con questi, la Coty Prestige si riserverebbe la proprietà dei tester. Si tratterebbe inoltre di materiali pubblicitari che non sono destinati in quanto tali ai consumatori, il che spiegherebbe perché sui tester ne viene chiaramente segnalato il divieto di vendita.

18 Il Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunale regionale di Norimberga-Fürth) ha respinto la domanda della Coty Prestige, considerando che il diritto derivato dal marchio era esaurito nel caso dei tester di cui trattasi pur essendone segnalato il divieto di vendita.

19 Infatti, dal momento che i tester vengono consegnati dalla Coty Prestige ai depositari con l'autorizzazione di consumare la totalità del profumo in essi contenuto, verrebbe trasmesso il potere di disposizione effettiva su tali prodotti e i detti prodotti sarebbero di conseguenza messi in commercio ai sensi dell'art. 7 della direttiva 89/104 e dell'art. 13 del regolamento n. 40/94.

20 Secondo tale giudice, il principio di esaurimento non può essere ristretto o reso inapplicabile da restrizioni contrattuali. La violazione da parte di un depositario di un contratto da lui concluso con la Coty Prestige riguarderebbe soltanto i rapporti contrattuali tra gli operatori interessati. La riserva di proprietà sarebbe inoltre irrilevante, poiché l'esaurimento richiederebbe semplicemente il trasferimento del potere di disposizione effettivo.

21 Adito in appello, l'Oberlandesgericht Nürnberg (tribunale regionale superiore di Norimberga) ritiene che sussistono seri dubbi circa la fondatezza della tesi accolta dal giudice di primo grado.

22 Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding (Racc. pag. I-11313), risulta che i criteri centrali che sottostanno alla nozione di «immissione in commercio» ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, e dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono il trasferimento del potere di disposizione sulla merce e la realizzazione del suo valore economico.

23 Orbene, la peculiarità della causa principale starebbe nel fatto che, in ragione delle stipule contrattuali, i tester restano di proprietà del titolare del marchio, poiché viene messo a disposizione, per essere consumato e non per essere venduto, soltanto il loro contenuto. In ragione delle menzioni figuranti sui tester e del loro condizionamento, gli acquirenti sarebbero consapevoli che i tester non sono destinati alla vendita, restando così esclusa la possibilità di un acquisto in buona fede da parte dei terzi.

24 Ciò considerato, il depositario avrebbe pertanto solo un potere limitato di disposizione sui tester. Peraltro, il titolare del marchio non potrebbe aver realizzato il valore economico della merce, poiché non ne è prevista la vendita.

25 Il giudice del rinvio osserva inoltre che il vero oggetto della messa a disposizione dei tester è la pubblicità. Questo risulterebbe del resto chiaramente dalle indicazioni figuranti sull'imballaggio esterno e sul flacone. Orbene, nelle circostanze considerate dalla Coty Prestige nell'ambito della sua azione inibitoria, tale scopo non verrebbe realizzato, poiché i tester non sono stati messi a disposizione dei clienti perché ne possano provare il contenuto, dato che sono stati venduti a terzi in violazione del contratto concluso con il depositario interessato.

26 Ciò considerato, l'Oberlandesgericht Nürnberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se vi sia un'immissione in commercio ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 40/94 e dell'art. 7 della direttiva 89/104/CEE nel caso in cui cosiddetti tester di profumi vengano consegnati — senza trasferimento della proprietà e con divieto di rivenderli — a intermediari contrattualmente vincolati in modo che questi ultimi possano consentire ai loro potenziali clienti il consumo del contenuto del prodotto a fini di prova ed in cui il prodotto sia contrassegnato da una menzione che ne vieta la vendita, sia sempre possibile un ritiro della merce da parte del produttore/titolare del marchio e la presentazione del prodotto si distingua chiaramente, per la sua semplicità, dal prodotto solitamente immesso in commercio dal produttore/titolare del marchio.»

Sulla questione pregiudiziale

27 Secondo una giurisprudenza consolidata, gli artt. 5-7 della direttiva 89/104 procedono ad un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio e definiscono in tal modo i diritti di cui godono i titolari dei marchi all'interno dell'Unione (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 2009, causa C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel e a., Racc. pag. I-10019, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

28 In particolare, l'art. 5 della detta direttiva attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente di vietare ai terzi, in particolare, d'importare prodotti recanti 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 tale norma, prevedendo che il diritto del titolare si esaurisce qualora i prodotti siano stati immessi in commercio

nel SEE dal titolare stesso o con il suo consenso (v., in particolare, sentenza Makro Zelfbedieningsgroothandel e a., cit., punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

29 L'estinzione del diritto esclusivo consegue pertanto sia dal consenso del titolare all'immissione in commercio nel SEE formulato in modo espresso o implicito, sia dalla immissione in commercio nel SEE da parte del titolare stesso o da un operatore economicamente vincolato al titolare, come, in particolare, un licenziatario. Il consenso del titolare o l'immissione in commercio nel SEE da questi o da un operatore ad esso economicamente legato, che equivalgono ad una rinuncia al diritto esclusivo, costituiscono pertanto ciascuno un elemento determinante dell'estinzione di tale diritto (v., in tal senso, sentenze 8 aprile 2003, causa C-244/00, Van Doren + Q, Racc. pag. I-3051, punto 34; 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad, Racc. pag. I-3421, punto 43, nonché Makro Zelfbedieningsgroothandel e a., cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

30 Al fine di assicurare la protezione dei diritti conferiti dal marchio pur rendendo possibile l'ulteriore commercializzazione di prodotti recanti un marchio senza che il titolare di questo possa opporvisi, è essenziale che quest'ultimo possa controllare la prima immissione in commercio di tali prodotti nel SEE, a prescindere dal fatto che questi siano stati eventualmente oggetto di una prima immissione in circolazione al di fuori di tale zona, poiché una siffatta commercializzazione non produrrebbe alcun effetto estintivo ai fini dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 (v., in tal senso, in particolare, sentenza Makro Zelfbedieningsgroothandel e a., cit., punti 31 e 32, nonché la giurisprudenza ivi citata).

31 Inoltre, i diritti conferiti dal marchio sono esauriti soltanto per gli esemplari del prodotto che hanno costituito l'oggetto di una prima immissione in commercio nel SEE dal titolare stesso o con il suo consenso. Per contro, il titolare può sempre vietare l'uso del marchio conformemente al diritto esclusivo che la direttiva 89/104 gli conferisce per altri esemplari del medesimo prodotto che non hanno costituito oggetto di una siffatta prima immissione in commercio nel SEE (v., in tal senso, sentenza 1° luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois, Racc. pag. I-4103, punti 19 e 20).

32 Nella causa principale si pone la questione se nelle circostanze di specie i prodotti di cui trattasi, cioè tester di profumo che la Coty Prestige mette a disposizione dei suoi depositari nell'ambito di un contratto di distribuzione selettiva, abbiano costituito oggetto di una prima immissione in commercio nel SEE da parte del titolare stesso o di un terzo ma con l'accordo del titolare.

33 Contrariamente alla causa che ha dato origine alla citata sentenza Peak Holding, la presente causa principale non verte sulla questione se taluni atti riguardanti prodotti rivestiti di un marchio, dal momento che sono effettuati nel SEE dal titolare di tale marchio o da un operatore ad esso economicamente legato, possano essere qualificati come «immissione in commercio» ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104. Pertanto, le precisazioni relative alla nozione di immissione in commercio sviluppate in tale sentenza non sono pertinenti in circostanze quali quelle di cui alla presente causa principale.

34 Infatti, nella presente causa principale, come risulta dalla decisione di rinvio, l'atto da qualificare come prima immissione in commercio nel SEE dei prodotti di cui trattasi per i quali viene invocato l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio non è stato compiuto dal titolare del marchio o da un operatore ad esso economicamente legato, ma da un terzo, dal momento che è pacifico che il primo atto di commercializzazione nel SEE dei tester di cui trattasi nella causa principale è costituito dalla vendita in Germania da parte della Simex Trading alla catena Sparfümerie di tester importati dalla Simex Trading e ottenuti da tale società presso un depositario della Coty Prestige con sede in Singapore.

35 Inoltre, tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 30 e 31 della presente sentenza, né la fornitura iniziale da parte della Coty Prestige degli esemplari dei prodotti di cui trattasi nella causa principale al suo depositario stabilito in Singapore, né la fornitura da parte della Coty Prestige a depositari stabiliti nel SEE di altri esemplari di questo stesso prodotto possono essere considerati immissione in commercio ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 dei prodotti oggetto della causa principale per i quali viene invocato l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio.

36 Tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza, da ciò deriva che, in un contesto quale quello di cui alla causa principale, l'esaurimento del diritto esclusivo del titolare del marchio può derivare soltanto dal suo eventuale consenso, manifestato espressamente o implicitamente, a un'immissione in commercio nel SEE da parte di un terzo dei prodotti di cui trattasi. Pertanto in un siffatto contesto l'elemento determinante, idoneo a produrre l'estinzione del diritto esclusivo, verte su un siffatto consenso, il quale equivale a una rinuncia del titolare del marchio al suo diritto esclusivo.

37 A questo proposito va ricordato che, anche qualora la prima immissione in commercio dei prodotti in questione nel SEE sia stata effettuata da un soggetto che non ha alcun legame economico con il titolare del marchio e senza il consenso esplicito di quest'ultimo, la volontà di rinunciare al diritto esclusivo previsto dall'art. 5 della direttiva 89/104 può risultare dal consenso implicito del detto titolare (v. sentenza Makro Zelfbedieningsgroothandel e a., cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

38 Dalla giurisprudenza emerge, infatti, che, se una siffatta volontà risulta di norma da una manifestazione espressa del consenso, non si può tuttavia escludere che, in determinati casi, essa possa risultare implicitamente da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all'immissione in commercio al di fuori del SEE o all'interno di tale Spazio, i quali, valutati dal giudice nazionale, esprimano parimenti, con certezza, una rinuncia del titolare al proprio diritto (sentenza 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691, punto 46).

39 A questo proposito, al punto 60 della citata sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, la Corte ha altresì giudicato che un consenso implicito non può risultare:

— da una mancata comunicazione, da parte del titolare del marchio, a tutti gli acquirenti successivi dei prodotti immessi in commercio al di fuori del SEE, della sua opposizione a una immissione in commercio all'interno del SEE;

— da una mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di immissione in commercio all'interno del SEE;

— dalla circostanza che il titolare del marchio abbia ceduto la proprietà dei prodotti contrassegnati con il marchio senza imporre restrizioni contrattuali e che, in base alla legge applicabile al contratto, il diritto di proprietà ceduto comprenda, in mancanza di siffatte restrizioni, un diritto illimitato di rivendita o, quanto meno, un diritto di vendere successivamente i prodotti all'interno del SEE.

40 Inoltre, al punto 66 della medesima sentenza la Corte ha giudicato che, per quanto riguarda l'esaurimento del diritto esclusivo del titolare del marchio, non è pertinente:

— che l'operatore il quale importa prodotti contrassegnati con il marchio sia all'oscuro dell'opposizione del titolare alla loro immissione in commercio all'interno del SEE o alla loro immissione in commercio su tale mercato da parte di operatori diversi dai rivenditori autorizzati, oppure

— che i rivenditori e i grossisti autorizzati non abbiano imposto ai propri acquirenti restrizioni contrattuali che riproducessero siffatta opposizione, benché essi ne fossero stati informati da parte del titolare del marchio.

41 Se è vero che compete al giudice del rinvio valutare, alla luce degli elementi ricordati ai punti 38-40 della presente sentenza, se nella causa principale si sia avuto consenso del titolare del marchio ad una immissione in commercio nel SEE, espressamente o implicitamente manifestato, è giocoforza constatare che in una fattispecie quale quella di cui alla presente causa, taluni elementi e circostanze che debbono essere presi in considerazione per stabilire se possa concludersi per un consenso implicito del titolare, non depongono nel senso di una rinuncia certa da parte di quest'ultimo al suo diritto esclusivo previsto dall'art. 5 della direttiva 89/104.

42 Infatti, dagli elementi contenuti nella decisione di rinvio, riassunti al punto 12 della presente sentenza, risulta che i prodotti oggetto della causa principale sono flaconi di profumo presentati in una confezione contenente, oltre alla menzione «campione», anche l'indicazione «vendita vietata».

43 Una siffatta indicazione, dal momento che traduce chiaramente la volontà del titolare del marchio di cui trattasi che i prodotti recanti siffatta indicazione non siano oggetto di alcuna vendita né all'esterno del SEE né all'interno di tale Spazio, costituisce di per sé, e in assenza di elementi probatori in senso contrario, un elemento decisivo che osta a che si concluda per l'esistenza di un consenso del titolare all'immissione in commercio nel SEE ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104.

44 Peraltro, se, tenuto conto in particolare della portata della domanda riconvenzionale formulata dalla Simex Trading nella causa principale, la domanda di pronuncia pregiudiziale dovesse essere intesa nel senso che, oltre all'ipotesi descritta al punto 34 della presente sentenza, essa comprende anche quella di una fornitura iniziale da parte della Coty Prestige dei tester di cui trattasi nella causa principale ad uno dei suoi depositari stabiliti nel SEE, si porrebbe la questione se tale fornitura debba qualificarsi come «immissione in commercio» ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104.

45 Orbene, l'indicazione «vendita vietata» quale figura sulla confezione dei flaconi di profumo di cui trattasi nella causa principale esclude una siffatta qualifica, dal momento che, come è già stato detto al punto 43 della presente sentenza, traduce chiaramente la volontà del titolare del marchio di cui trattasi che i prodotti recanti tale marchio non costituiscano oggetto di alcuna vendita né all'esterno del SEE né all'interno di tale Spazio.

46 Tenuto conto del fatto che la formulazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 40/94 è sostanzialmente identica a quella dell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 89/104 fatta eccezione della definizione del territorio nel quale l'immissione in commercio deve aver luogo, circostanza che è tuttavia irrilevante in un contesto quale quello di cui alla causa principale, e dal momento che non esistono altri elementi contestuali o ricollegati all'obiettivo delle dette disposizioni che ne richiedano una differente interpretazione, l'interpretazione operata nella presente sentenza dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 al fine di dare una soluzione alla questione pregiudiziale sollevata vale parimenti per l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 40/94.

47 Alla luce di quanto precede, la questione sollevata va risolta dichiarando che, nelle circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 40/94 e l'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 debbono essere interpretati nel senso che l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ha luogo solo se, secondo una valutazione che compete al giudice del rinvio, si possa ritenere che il titolare del marchio abbia dato il consenso espresso o implicito ad un'immissione in commercio rispettivamente nella Comunità o nel SEE dei prodotti per i quali tale esaurimento viene invocato.

48 In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, in cui la consegna di «tester di profumo» a intermediari contrattualmente vincolati al titolare del marchio affinché i clienti di questi ultimi ne possano provare il contenuto avviene senza trasferimento di proprietà e con divieto di vendita, il titolare del marchio può in qualsiasi momento ritirare tale merce e la presentazione di quest'ultima si distingue chiaramente da quella dei flaconi di profumo normalmente messi a disposizione di detti intermediari da parte del titolare del marchio, il fatto che detti tester siano flaconi di profumo recanti le menzioni «campione» e «vendita vietata» osta a che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio, in assenza di ogni contrario elemento probatorio, la cui valutazione compete al giudice del rinvio.

Sulle spese

49 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 (Quarta Sezione) dichiara:

In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l'art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, e l'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificato dall'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, vanno interpretati nel senso che l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ha luogo solo se, in base alla valutazione di competenza del giudice del rinvio, si possa ritenere che il titolare del marchio abbia dato il consenso espresso o implicito ad un'immissione in commercio nella Comunità europea o nello Spazio economico europeo dei prodotti per i quali tale esaurimento viene invocato.

In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, in cui la consegna di «tester di profumo» a rivenditori intermediari contrattualmente vincolati al titolare del marchio affinché i clienti di questi ultimi ne possano provare il contenuto avviene senza trasferimento di proprietà e con divieto di vendita, il titolare del marchio può in qualsiasi momento ritirare tale merce e la presentazione del prodotto di cui trattasi si distingue chiaramente da quella dei flaconi di profumo normalmente messi a disposizione di detti intermediari da parte del titolare del marchio, il fatto che detti tester siano flaconi di profumo recanti le menzioni

«campione» e «vendita vietata» osta a che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio, in assenza di ogni contrario elemento probatorio, la cui valutazione compete al giudice del rinvio.

Firme