Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 settembre 2013*

«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 5 — Consenso del titolare di un marchio all'uso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio — Consenso dato nell'ambito di uno sfruttamento condiviso — Possibilità per detto titolare di porre fine allo sfruttamento condiviso e di riprendere l'uso esclusivo del suo marchio»

Nella causa C-661/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Belgio), con decisione del 2 dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2011, nel procedimento

Martin Y Paz Diffusion SA

contro

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 gennaio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Martin Y Paz Diffusion SA, da R. Byl, avocat;

— per il sig. Depuydt e la Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, da P. Maeyaert e S. Lens, avocats;

— per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

— per la Commissione europea, da F.W. Bulst, T. van Rijn e J. Hottiaux, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 aprile 2013,

* Lingua processuale: il francese.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 5 e 8 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, 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, da un lato, la Martin Y Paz Diffusion SA (in prosieguo: la «Martin Y Paz»), società belga, e, dall'altro, il sig. Depuydt e la Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (in prosieguo: la «Fabriek van Maroquinerie Gauquie»), anch'essa società belga, in merito all'uso di marchi di cui la Martin Y Paz è titolare.

Contesto normativo

3 Ai sensi del considerando 6 della direttiva 89/104, quest'ultima «non esclude che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori».

4 L'articolo 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così disponeva:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

(...)».

5 L'articolo 6 di tale direttiva, recante il titolo «Limitazione degli effetti del marchio di impresa» così recita:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché quest'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

2. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto».

6 L'articolo 7 della direttiva 89/104, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», nella sua versione iniziale disponeva quanto segue:

«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 alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

7 In conformità all'articolo 65, paragrafo 2, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, in combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, di tale accordo, l'originario testo dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 89/104 è stato modificato ai fini dell'accordo medesimo, di modo che l'espressione «nella Comunità» è stata sostituita dai termini «in una Parte contraente».

8 L'articolo 8 della direttiva 89/104 disponeva quanto segue:

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

2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza (…)».

9 La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore il 28 novembre 2008. Tuttavia, in considerazione della data dei fatti di cui trattasi, il procedimento principale resta disciplinato dalla direttiva 89/104.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 Con contratto concluso il 6 giugno 1990, il sig. Baquet, pellettiere e proprietario di una parte di un'azienda di una società belga dichiarata fallita nel 1989, vendeva alla Martin Y Paz il nome di tale società, vale a dire il nome «Nathan», «in vista dello sfruttamento di una linea di prodotti di piccola pelletteria».

11 Ai sensi di detto contratto il sig. Baquet conservava «la proprietà del nome per la fabbricazione di borsette». La Martin Y Paz si impegnava a non compiere atti di concorrenza sleale relativamente alla fabbricazione e alla distribuzione di siffatti prodotti, mentre il sig. Baquet garantiva lo sfruttamento esclusivo del nome «Nathan» da parte della Martin Y Paz per quanto riguardava la fabbricazione e la distribuzione di prodotti di piccola pelletteria.

12 Con contratto del 2 maggio 1995, il sig. Baquet vendeva la propria impresa di borsette al sig. Depuydt, gestore della Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 Tale contratto precisava che la parte dell'azienda in parola comprendeva il marchio denominativo Benelux Nathan (in prosieguo: il «marchio denominativo Nathan»), che il sig. Baquet aveva fatto registrare nel 1991 per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»). Tali prodotti comprendono articoli in cuoio (classe 18) nonché articoli di abbigliamento e calzature (classe 25).

14 Il sig. Depuydt diveniva così il titolare di tale marchio denominativo.

15 Detto contratto del 2 maggio 1995 menzionava, inoltre, l'impegno assunto dal sig. Baquet nei confronti della Martin Y Paz di non produrre o distribuire prodotti di piccola pelletteria con il nome «Nathan».

16 In seguito alla conclusione di tale contratto, il sig. Depuydt iniziava a commercializzare, tramite la Fabriek van Maroquinerie Gauquie e con il marchio denominativo Nathan, borsette sulle quali è apposta una lettera N allungata in orizzontale.

17 A partire da una data con riferimento alla quale le parti nel procedimento principale discordano, anche la Martin Y Paz appone sui propri prodotti una lettera N allungata in orizzontale.

18 Con fax del 18 luglio 1998, la Martin Y Paz si lamentava con la Fabriek van Maroquinerie Gauquie di una mancanza di collaborazione tra queste due società. Essa proponeva una concertazione sui materiali e le tinte utilizzate per i prodotti, nonché uno scambio di elenchi dei clienti.

19 Il 14 agosto 1998 la Martin Y Paz faceva registrare, per i prodotti rientranti, in particolare, nelle classi 18 e 25 dell'Accordo di Nizza, un marchio figurativo Benelux costituito dalla lettera N allungata in orizzontale (in prosieguo: il «marchio N»), nonché un marchio figurativo Benelux costituito da una versione stilizzata del segno denominativo «Nathan» (in prosieguo: il «marchio figurativo Nathan»).

20 Dal 2002, sia la Martin Y Paz sia la Fabriek van Maroquinerie Gauquie utilizzano anche il segno denominativo «Nathan Baume». Il 24 gennaio 2002 la Martin Y Paz faceva registrare tale segno come marchio Benelux per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 dell'Accordo di Nizza (in prosieguo: il «marchio Nathan Baume»).

21 Queste due società si vendevano reciprocamente i loro prodotti (borsette e calzature prodotte dalla Fabriek van Maroquinerie Gauquie e altri articoli in cuoio fabbricati dalla Martin Y Paz) e li esponevano nei rispettivi punti vendita.

22 I rapporti tra dette società si sono progressivamente deteriorati.

23 Il 24 maggio 2005 il sig. Depuydt e la Fabriek van Maroquinerie Gauquie (in prosieguo, congiuntamente: la «Gauquie») citavano la Martin Y Paz dinanzi al tribunal de commerce (tribunale commerciale) di Nivelles per far dichiarare la nullità del marchio N, del marchio figurativo Nathan e del marchio Nathan Baume o, in subordine, per far dichiarare che tali marchi erano validi solamente per articoli di piccola pelletteria.

24 Con sentenza del 19 ottobre 2006, il tribunal de commerce di Nivelles respingeva il ricorso di cui era stato investito.

25 L'11 gennaio 2007 la Martin Y Paz chiedeva al presidente del tribunal de commerce di Nivelles di ingiungere alla Gauquie di cessare l'uso di segni identici o simili ai marchi N e Nathan Baume per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 dell'Accordo di Nizza. La Gauquie proponeva domanda riconvenzionale chiedendo a tale giudice di vietare alla Martin Y Paz l'uso di detti marchi e di qualunque segno identico o simile al marchio denominativo Nathan per prodotti di pelletteria diversi da quelli di piccola pelletteria.

26 Con sentenza del 9 maggio 2007, la domanda della Martin Y Paz veniva respinta e veniva ingiunto a tale società di non produrre o commercializzare borsette identiche o simili a quelle distribuite dalla Gauquie con il segno «N», «Nathan» o «Nathan Baume».

27 Alla cour d'appel (Corte d'appello) di Bruxelles veniva proposto appello da parte della Martin Y Paz e appello incidentale da parte della Gauquie avverso detta sentenza del 9 maggio 2007, nonché appello da parte della Gauquie contro la sentenza del 19 ottobre 2006 menzionata al punto 24 della presente sentenza.

28 Con sentenza dell'8 novembre 2007, detto giudice dichiarava che la Gauquie non poteva fare uso di segni identici o simili ai marchi N o Nathan Baume per prodotti diversi dalle borsette e dalle calzature, e che la Martin Y Paz non poteva utilizzare il marchio N, il marchio figurativo Nathan e il marchio Nathan Baume per borsette e calzature. Per il resto, respingeva l'appello della Gauquie contro detta sentenza del 19 ottobre 2006.

29 Per quanto riguarda i diritti conferiti dai marchi N e Nathan Baume al loro titolare Martin Y Paz, la cour d'appel di Bruxelles considerava che tale società, fino alla presentazione della sua domanda d'ingiunzione dinanzi al presidente del tribunal de commerce di Nivelles, aveva sempre riconosciuto che la Gauquie poteva utilizzare segni identici a detti marchi per borsette e calzature. Questo riconoscimento sarebbe stato inoltre sottolineato dalle ripetute proposte della Martin Y Paz dirette a istituire una gestione comune della commercializzazione dei suoi prodotti e di quelli della Gauquie.

30 Detto giudice ne deduceva l'esistenza di un «consenso irrevocabile» della Martin Y Paz all'uso da parte della Gauquie di detti segni per borsette e calzature. Esso concludeva, da un lato, che la Martin Y Paz, nel richiedere in termini particolarmente rigidi un divieto di tale uso, aveva abusato del diritto esclusivo conferito dai suoi marchi, e, dall'altro, che la commercializzazione con detti marchi di borsette o calzature da parte della medesima società avrebbe costituito un atto di concorrenza sleale nella misura in cui quest'ultima avrebbe tratto indebitamente profitto dall'investimento effettuato dalla Gauquie per far conoscere i suoi prodotti di alta qualità, e avrebbe inoltre potuto creare confusione nella mente dei consumatori.

31 La Martin Y Paz proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza dell'8 novembre 2007, menzionata al punto 28 della presente sentenza.

32 La Martin Y Paz, pur riconoscendo di aver prestato consenso per una durata indeterminata all'uso da parte della Gauquie di segni identici al marchio N e al marchio Nathan Baume per borsette e calzature, sostiene che la cour d'appel di Bruxelles ha commesso un errore di diritto qualificando tale consenso come «irrevocabile». Secondo la Martin Y Paz, si poteva revocare unilateralmente tale consenso in ogni momento. Poiché il suo consenso all'uso della Gauquie era venuto meno, la sua domanda affinché fosse vietato qualunque uso da parte della Gauquie di segni identici o simili ai suoi marchi non sarebbe in alcun modo abusiva, ma rientrerebbe nell'ambito di un esercizio legittimo del diritto esclusivo conferitole dai marchi di cui essa è titolare.

33 La cour d'appel di Bruxelles avrebbe commesso un errore di diritto anche per aver dichiarato che la Martin Y Paz non poteva produrre e commercializzare borsette e calzature con i marchi N e Nathan Baume. In proposito, la Martin Y Paz rileva che i marchi interessati sono stati registrati per classi di prodotti in cui rientrano, tra gli altri, le borsette e le calzature. Vietare a tale società di utilizzare i propri marchi per tali prodotti equivarrebbe, di conseguenza, a privarla del suo diritto esclusivo.

34 Con sentenza pronunciata il 2 dicembre 2011, la Cour de cassation respingeva l'argomento della Martin Y Paz secondo cui la sua domanda di ingiunzione era stata solamente espressione del diritto esclusivo conferito dai suoi marchi e non poteva quindi essere qualificata come abusiva. Al riguardo, detto giudice afferma che la constatazione da parte della cour d'appel di Bruxelles di un abuso commesso dalla Martin Y Paz non si fondava solo sul consenso che quest'ultima aveva dato, ma altresì sul modo in cui tale società aveva formulato la propria domanda di ingiunzione e sui motivi di vendetta sottostanti.

35 La Cour de cassation si chiede invece se la cour d'appel di Bruxelles abbia potuto, senza commettere errori di diritto, privare la Martin Y Paz della possibilità di far valere i propri marchi nei confronti della Gauquie, nonché della possibilità di utilizzare essa stessa i suoi marchi per borsette e calzature. Essa, pertanto, decideva, in detta sentenza del 2 dicembre 2011, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, della [direttiva 89/104] debbano essere interpretati nel senso che il diritto esclusivo conferito dal marchio registrato non può essere più opposto dal suo titolare a un terzo in via definitiva, per tutti i prodotti considerati al momento della registrazione:

— qualora, per un lungo periodo, il titolare abbia condiviso lo sfruttamento di tale marchio con il terzo in una forma di comproprietà riguardante una parte dei prodotti considerati;

— qualora, in occasione di tale condivisione, costui abbia prestato al terzo il proprio consenso irrevocabile a che quest'ultimo facesse uso di tale marchio per i suddetti prodotti.

b) Se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che l'applicazione di una norma nazionale, come quella secondo la quale il titolare di un diritto non può esercitare quest'ultimo scorrettamente o abusivamente, può avere come conseguenza di impedire definitivamente l'esercizio di tale diritto esclusivo per una parte dei prodotti considerati o nel senso che tale applicazione deve essere limitata a sanzionare diversamente detto esercizio scorretto o abusivo del diritto.

2) a) Se l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, della [direttiva 89/104] debbano essere interpretati nel senso che, qualora il titolare di un marchio registrato ponga fine al proprio impegno nei confronti del terzo di non fare uso di tale marchio per alcuni prodotti, e intenda in tal modo riprendere esso stesso tale uso, il giudice nazionale può tuttavia vietare definitivamente tale ripresa dell'uso in ragione del fatto che questa è costitutiva di un atto di concorrenza sleale in quanto per il titolare ne potrà derivare un vantaggio conseguente alla pubblicità realizzata in precedenza per il marchio dal terzo summenzionato ed una possibile confusione nella clientela, ovvero se debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve adottare una sanzione diversa che non osti definitivamente a tale ripresa dell'uso da parte del titolare.

b) Se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che il divieto definitivo di uso del marchio da parte del titolare è giustificato qualora il terzo abbia effettuato investimenti da diversi anni per far conoscere al pubblico i prodotti per i quali è stato autorizzato dal titolare a fare uso del marchio».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

36 La Gauquie ritiene che le questioni sottoposte siano irricevibili o debbano almeno essere riformulate.

37 Essa rileva che la controversia che la contrappone alla Martin Y Paz non è disciplinata dalla direttiva 89/104, bensì dal diritto nazionale che recepisce quest'ultima. Poiché la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non potrebbe essere esaminata.

38 In ogni caso, la risposta alle questioni sottoposte sarebbe irrilevante ai fini della soluzione della controversia principale. In proposito, la Gauquie osserva che l'articolo 5 della direttiva 89/104 riguarda la portata del diritto esclusivo conferito dal marchio in caso di mancanza del consenso,

mentre il presente rinvio pregiudiziale si basa sull'esistenza di un «consenso irrevocabile». Neanche l'articolo 8 della medesima direttiva, relativo alle licenze, presenterebbe un nesso con la controversia principale, dato che tra la Martin Y Paz e la Gauquie non è stato concluso alcun contratto di licenza.

39 Inoltre, le questioni che sono state formulate dalla Cour de cassation farebbero pensare che la cour d'appel di Bruxelles abbia vietato alla Martin Y Paz qualunque esercizio del diritto esclusivo conferito dai suoi marchi, mentre, in realtà, le è stato solo vietato di esercitare tale diritto per borsette e calzature.

40 La Commissione europea condivide l'argomento della Gauquie inerente all'irrilevanza dell'articolo 8 della direttiva 89/104 ai fini della soluzione della controversia principale. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 5 della stessa direttiva, essa ritiene che tale disposizione possa essere rilevante, sebbene, a parere di detta istituzione, la controversia principale dovrà essere risolta anzitutto sul fondamento del diritto civile belga e sulle regole in materia di concorrenza sleale.

41 La Martin Y Paz e il governo polacco non hanno contestato la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

42 Per quanto riguarda, anzitutto, l'argomento della Gauquie secondo cui il giudice del rinvio chiede, in realtà, un'interpretazione del diritto nazionale che recepisce la direttiva 89/104, è giocoforza constatare che tale società non contesta che l'applicazione della normativa nazionale o del Benelux in materia di marchi debba essere conforme alla direttiva di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa. Orbene, il giudice del rinvio chiede in particolare un'interpretazione della direttiva 89/104 al fine di determinare se la cour d'appel di Bruxelles abbia potuto vietare alla Martin Y Paz, senza violare tale direttiva, di fare uso dei suoi marchi per borsette e calzature e di opporre alla Gauquie il diritto esclusivo conferito da detti marchi. Ciò considerato, non si può sostenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale abbia un oggetto diverso dall'interpretazione del diritto dell'Unione (v., per analogia, sentenza dell'11 settembre 2003, Anomar e a., C-6/01, Racc. pag. I-8621, punto 38).

43 Per quanto concerne, inoltre, l'argomento secondo cui gli articoli 5 e 8 di detta direttiva sono irrilevanti ai fini della soluzione della controversia principale, da una giurisprudenza costante risulta che un siffatto argomento può essere accolto solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto di detta controversia (v., segnatamente, sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98, Racc. pag. I-2099, punto 39; del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, Racc. pag. I-11421, punto 25, nonché del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, punto 35).

44 Sebbene, come sottolineato dalla Gauquie, l'articolo 5 della direttiva 89/104 riguardi l'uso di segni identici o simili ad un marchio senza il consenso del suo titolare, non discende invece necessariamente dal fatto che il giudice del rinvio menziona l'esistenza di un «consenso irrevocabile», che la Martin Y Paz acconsente all'uso da parte della Gauquie di segni identici ai suoi marchi e che nel procedimento principale manca quindi uno degli elementi essenziali ai fini dell'applicazione della norma enunciata nell'articolo 5 della direttiva 89/104, vale a dire l'assenza del consenso.

45 Al contrario, dai fatti riassunti al punto 25 della presente sentenza potrebbe risultare che la Martin Y Paz non acconsente più all'apposizione dei suoi marchi sui prodotti della Gauquie.

46 Inoltre, emerge dalla decisione di rinvio che la Cour de cassation, con l'espressione «consenso irrevocabile», ha ripreso la terminologia utilizzata dalla cour d'appel di Bruxelles per sottolineare, da un lato, che la Martin Y Paz, nell'ambito di uno sfruttamento condiviso di durata indeterminata, si era impegnata nei confronti della Gauquie a non opporsi all'uso da parte di quest'ultima di segni identici ai suoi marchi per borsette e calzature e che, dall'altro, tale impegno non poteva essere revocato unilateralmente o, perlomeno, non in modo abusivo come nel caso di specie. L'utilizzo di detta

espressione nella domanda di pronuncia pregiudiziale sembra quindi indicare che la Martin Y Paz ha ritirato illegittimamente il proprio accordo, e non consente di concludere che l'articolo 5 della direttiva 89/104 non ha manifestamente alcun nesso con l'oggetto del procedimento principale.

47 La circostanza che la formulazione delle questioni pregiudiziali faccia pensare che la controversia principale riguardi una misura che vieta ad un titolare di marchi qualunque esercizio del diritto esclusivo conferito da tali marchi, mentre, in realtà, è stato solo vietato a detto titolare di esercitare questo diritto per determinati prodotti, non comporta nemmeno l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Riguardo a tale aspetto, è sufficiente che le questioni sottoposte siano riformulate.

48 Tuttavia, per quanto concerne l'articolo 8 della direttiva 89/104, è giocoforza constatare che un'interpretazione di tale disposizione, relativa alle licenze, sarebbe inutile ai fini della soluzione della controversia principale. La circostanza, evidenziata dalla Gauquie e dalla Commissione, che i rapporti tra le parti nel procedimento principale non sono mai stati disciplinati da una licenza è menzionata nella decisione di rinvio ed è stata confermata dalla Martin Y Paz in risposta ad un quesito posto dalla Corte durante la fase orale del procedimento. In proposito, pur sostenendo che lo sfruttamento condiviso con la Gauquie dei prodotti «Nathan» e dei marchi relativi a questi ultimi si avvicinava ad un vincolo contrattuale del tipo della licenza, la Martin Y Paz ha riconosciuto che detto sfruttamento non aveva, in realtà, le caratteristiche di un simile vincolo.

49 Da quanto precede risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile nella parte relativa all'interpretazione dell'articolo 8 della direttiva 89/104, e, quanto al resto, deve essere considerata ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

50 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 5 della direttiva 89/104 osti a che un titolare di marchi che, nell'ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l'uso da parte di quest'ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti delle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che poi cerca di vietare detto uso, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli da detti marchi e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo.

51 La Martin Y Paz ritiene che il citato articolo 5 osti ad una privazione del genere, poiché quest'ultima, a suo parere, ha l'effetto di vanificare il diritto esclusivo conferito dai marchi di cui trattasi. Gli unici limiti ammissibili di tale diritto esclusivo sarebbero quelli enunciati agli articoli 6 e 7 della direttiva 89/104.

52 La Gauquie sostiene, per contro, che il diritto esclusivo conferito da un marchio è limitato altresì dal principio, sancito nell'ordinamento giuridico nazionale, secondo cui il titolare di un diritto non può esercitarlo abusivamente o in modo sleale. Detta privazione sarebbe quindi compatibile con l'articolo 5 della direttiva 89/104.

53 Il governo polacco e la Commissione rilevano che detto principio limita, in effetti, il diritto esclusivo conferito dal marchio, ma non può avere come conseguenza di impedirne definitivamente l'esercizio. Detto governo ritiene inoltre necessario esaminare se, in una controversia come quella del procedimento principale, l'uso che il titolare del marchio cerca di vietare rischi di pregiudicare una delle funzioni di quest'ultimo.

54 Si deve anzitutto ricordare che gli articoli da 5 a 7 della direttiva 89/104 realizzano un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio e che essi definiscono pertanto i diritti di cui godono i titolari di marchi all'interno dell'Unione europea (v., segnatamente, sentenze del 20 novembre 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss, da C-414/99 a C-416/99, Racc. pag. I-8691, punto 39; del 3 giugno 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Racc. pag. I-4965, punto 27, nonché del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Racc. pag. I-8701, punto 32).

55 Pertanto, ferme restando alcune ipotesi particolari disciplinate dagli articoli 8 e seguenti di detta direttiva, un giudice nazionale, nell'ambito di una controversia vertente sull'esercizio del diritto esclusivo conferito da un marchio, non può limitare tale diritto esclusivo in modo da oltrepassare i limiti derivanti da detti articoli da 5 a 7.

56 Per quanto concerne tali limiti, è pacifico, in primo luogo, che nessuno di quelli elencati all'articolo 6 della direttiva 89/104 è rilevante in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

57 In secondo luogo, va rilevato che un consenso come quello che consentiva alla Gauquie di utilizzare segni identici ai marchi della Martin Y Paz per borsette e calzature comporta certamente l'esaurimento del diritto esclusivo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 89/104, ma ciò unicamente per gli esemplari del prodotto che hanno costituito l'oggetto di una prima immissione in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) da parte del beneficiario del consenso (v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 1999, Sebago e Maison Dubois, C-173/98, Racc. pag. I-4103, punti 19 e 20, nonché Coty Prestige Lancaster Group, cit., punto 31). Da tale giurisprudenza nonché dalla formulazione stessa di detto articolo 7 risulta che il terzo, il quale benefici di tale consenso e possa pertanto avvalersi dell'esaurimento del diritto esclusivo per tutti gli esemplari dei prodotti che rientrano in detto consenso che esso immette in commercio nel SEE, non può più far valere un siffatto esaurimento una volta che il consenso cessa di esistere.

58 Per quanto concerne, in terzo luogo, i limiti del diritto esclusivo che discendono intrinsecamente dall'articolo 5 della direttiva 89/104 in quanto tale, secondo costante giurisprudenza, il diritto esclusivo previsto da tale disposizione è concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia di garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio. Fra dette funzioni si annoverano non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio di cui trattasi, ma anche le altre funzioni del marchio, come quella di garantire la qualità di tale prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (v. in tal senso, segnatamente, sentenze Budějovický Budvar, cit., punto 71 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, Racc. pag. I-8625, punti da 32 a 41).

59 Nel caso di specie, il diritto esclusivo conferito dai suoi marchi che la Martin Y Paz intende attualmente esercitare potrebbe rientrare nell'ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/104, vale a dire quella in cui il titolare di un marchio si oppone all'uso da parte di un terzo, senza il suo consenso, di un segno identico a tale marchio per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è registrato.

60 Se si dovesse infatti ritenere, ciò che spetta al giudice del rinvio esaminare, che la Gauquie, dopo che la Martin Y Paz ha espresso la volontà di esercitare il proprio diritto esclusivo nei suoi confronti, faccia uso di segni identici ai marchi della Martin Y Paz in mancanza di un consenso di quest'ultima, spetterà a detto giudice, conformemente a quanto enunciato al punto 58 della presente sentenza, valutare se, nelle circostanze del caso di specie, tale uso pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni di detti marchi. Qualora dovesse risultare l'esistenza – o il rischio – di un simile pregiudizio,

occorrerebbe concludere che la privazione nei confronti della Martin Y Paz della possibilità di esercitare il suo diritto esclusivo avverso detto uso fatto dalla Gauquie supera i limiti che discendono dagli articoli da 5 a 7 della direttiva 89/104.

61 È vero che, come conferma il rinvio da parte del considerando 6 della direttiva 89/104 alla normativa nazionale in materia di responsabilità civile, un giudice nazionale può condannare il titolare di un marchio ad una sanzione o al risarcimento del danno subito qualora constati che lo stesso titolare abbia illegittimamente fatto venir meno l'accordo che consentiva ad un terzo di fare uso di segni identici ai suoi marchi. Tuttavia, come rilevato dal governo polacco e dalla Commissione, al pari dell'avvocato generale ai paragrafi da 78 a 83 delle sue conclusioni, l'accertamento di un comportamento del genere non può implicare il protrarsi, mediante una decisione giurisdizionale e per una durata indeterminata, dello sfruttamento condiviso di detti marchi quando non esiste più una volontà comune delle società interessate per un siffatto sfruttamento.

62 Alla luce delle considerazioni precedenti, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l'articolo 5 della direttiva 89/104 osta a che un titolare di marchi, che, nell'ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l'uso da parte di quest'ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti rientranti nelle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che non vi consente più, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli dai marchi summenzionati e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo.

Sulle spese

63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, 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 (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, osta a che un titolare di marchi, che, nell'ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l'uso da parte di quest'ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti rientranti nelle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che non vi consente più, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli dai marchi summenzionati e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo.

Firme