

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F. G. JACOBS

presentate il 29 aprile 1997 \*

1. Le questioni sollevate nel procedimento in esame sono dirette sostanzialmente a chiarire se il titolare di un marchio possa far valere i suoi diritti per inibire l'attività pubblicitaria per prodotti commercializzati dal titolare stesso o con il suo consenso, quando tale pubblicità nuoce all'immagine di lusso e di prestigio del suo marchio, e, in particolare, se possa vietare l'attività pubblicitaria quando il rivenditore si avvale a tal fine delle modalità in uso nel suo settore. Il procedimento è stato instaurato con una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi (Corte suprema dei Paesi Bassi).

### Fatti e procedimento dinanzi al giudice nazionale

2. La seconda società indicata quale ricorrente, la Parfums Christian Dior (in prosieguo: la «Dior Nederland»), è la rappresentante esclusiva per i Paesi Bassi della prima società ricorrente, la Parfums Christian Dior SA (in prosieguo: la «Dior France»). Così come gli altri rappresentanti esclusivi della Dior France nel resto dell'Europa, la Dior Nederland si avvale di un sistema di distribuzione selettiva per la distribuzione dei prodotti Dior a livello nazionale. I prodotti sono venduti soltanto da rivenditori autorizzati che si impegnano a trattare esclusivamente

con il consumatore finale o con altri rivenditori appartenenti alla rete di distribuzione selettiva.

3. La Dior France è l'unica titolare per il Benelux dei marchi emblematici Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit e Dune, e di altri prodotti della classe terza relativa ai profumi. Tali marchi consistono in immagini delle confezioni nelle quali vengono messi in vendita i flaconi contenenti i profumi dalle denominazioni sopra menzionate. La Dior France è inoltre titolare dei diritti d'autore sulle confezioni e sui flaconi di quei profumi nonché sulle confezioni e sui flaconi dei prodotti messi in commercio con il marchio Svelte.

4. La convenuta, la società Evora BV (in prosieguo: la «Evora»), gestisce una catena di negozi presenti sul mercato con l'insegna della sua controllata Kruidvat. Nell'ordinanza di rinvio tali negozi vengono descritti come «rivendite di articoli di profumeria e casalinghi»<sup>1</sup>. I negozi Kruidvat non sono stati autorizzati a vendere i prodotti Dior. Essi vendono tuttavia prodotti Dior ottenuti tramite importazioni parallele (ovvero prodotti che non provengono direttamente dalla Dior o dai suoi rivenditori ma che sono già

\* Lingua originale: l'inglese.

<sup>1</sup> — V. il punto 1 della sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-87/92, BVBA Kruidvat/Commissione (Racc. pag. II-1851).

stati messi in commercio dalla Dior o con il suo consenso). La liceità dell'attività di rivendita di questi prodotti non è stata contestata nell'ambito del presente procedimento.

5. Durante una promozione organizzata per il Natale 1993, la Kruidvat pubblicizzava la vendita dei prodotti Dior Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune e Svelte. In sostanza, gli opuscoli pubblicitari che presentavano le offerte natalizie per la settimana 49 del 1993 riproducevano l'immagine delle confezioni e dei flaconi di alcuni dei prodotti sopra menzionati. Lo Hoge Raad sottolinea come tale attività pubblicitaria fosse stata effettuata conformemente alle modalità correnti in quel settore commerciale (che comprende pubblicità speciale e mirata per il periodo natalizio).

6. La Dior non aveva tuttavia autorizzato tale pubblicità e, l'8 dicembre 1993, presentava una domanda di provvedimenti urgenti sostenendo che i suoi diritti di marchio erano stati violati dalla Evora. La Dior faceva valere che l'uso dei marchi di cui trattasi costituiva una violazione del suo diritto esclusivo di usare i marchi per prodotti identici o simili [in forza dell'art. 13 A, n. 1, primo trattino, della legge uniforme del Benelux in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «legge Benelux»)], nel testo della versione vigente all'epoca dei fatti, o che tale uso era avvenuto in circostanze atte ad arrecarle pregiudizio, compromettendo *in particolare* il prestigio e l'immagine del marchio. (Ai sensi dell'art. 13 A, n. 1, secondo trattino, della legge Benelux, il titolare di un marchio poteva vietare qualsiasi uso diverso nel commercio, senza il suo consenso, del marchio stesso o di un segno simile, che fosse idoneo a ledere i suoi diritti). La Dior sosteneva inoltre che la Evora aveva violato il

suo diritto d'autore sui flaconi e sulle confezioni utilizzati per i suoi prodotti.

7. L'azione della Dior era volta ad ottenere la cessazione immediata e definitiva dell'uso, da parte della Evora, dei marchi emblematici appartenenti alla Dior e della «diffusione o riproduzione» dei prodotti Dior su cataloghi, opuscoli, messaggi pubblicitari o altri. Il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Haarlem accoglieva la domanda della Dior e ordinava alla Evora di porre immediatamente e definitivamente fine all'uso dei suoi marchi emblematici e alla «diffusione o riproduzione» dei prodotti Dior sopra menzionati su cataloghi, opuscoli, messaggi pubblicitari o altri con modalità non conformi a quelle applicate dalla Dior in campo pubblicitario. Il Gerechtshof, adito in appello, annullava tuttavia tale ordinanza e negava la concessione dei provvedimenti richiesti. La Dior impugnava la decisione del Gerechtshof dinanzi allo Hoge Raad.

8. All'epoca in cui è stata proposta la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, non era ancora entrata in vigore la legge di riforma della legge Benelux diretta ad attuare la direttiva del Consiglio 89/104/CEE (in prosieguo: la «direttiva sui marchi» o, più semplicemente, la «direttiva»)<sup>2</sup>; la legge di riforma (il secondo protocollo era datato 2 dicembre 1992) è entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Tuttavia, come ha rilevato lo Hoge Raad, poiché il termine stabilito per attuare la direttiva scadeva il 31 dicem-

2 — 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).

bre 1992<sup>3</sup>, cioè in data largamente anteriore ai fatti che hanno dato origine alla controversia in esame, la legge Benelux vigente in quel periodo dev'essere interpretata tenendo in massimo conto la lettera e le finalità della direttiva<sup>4</sup>.

9. La legge Benelux era stata interpretata nel senso che, quando una merce era stata messa in commercio dal titolare o dal licenziatario del marchio, il rivenditore aveva il diritto di usare quel marchio per attirare l'attenzione dei consumatori sulla propria attività di vendita. Tuttavia, in deroga a tale regola, il titolare del marchio poteva opporsi all'attività pubblicitaria effettuata da un rivenditore allo scopo di promuovere la propria impresa prestando a quest'ultima un'immagine di particolare qualità e sfruttando, così, la reputazione e il buon nome connessi al marchio<sup>5</sup>.

10. Secondo il *Gerechthof*, la Dior non aveva adeguatamente dimostrato che le modalità con le quali la *Kruidvat* aveva usato i marchi emblematici Dior negli opuscoli

natalizi poteva ingenerare nei consumatori l'impressione che, in realtà, essa utilizzava quei marchi per promuovere la propria impresa.

11. La Dior aveva inoltre sostenuto dinanzi al *Gerechthof* di aver il diritto di vietare alla *Kruidvat* l'uso dei suoi marchi in quanto esso comportava un'alterazione dello «stato dei prodotti» ai sensi dell'art. 13 A, n. 3, della legge Benelux o in quanto sussistevano motivi legittimi ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi per opporsi ad un'ulteriore commercializzazione dei prodotti. L'art. 13 A, n. 3, stabiliva, tra l'altro, che il diritto esclusivo conferito dal marchio non consentiva al titolare di opporsi all'uso del marchio in relazione a prodotti posti in commercio con quel marchio dal titolare stesso o dal licenziatario; tali diritti erano invece opponibili se lo «stato dei prodotti» era stato alterato. Invero, anche l'art. 7, n. 2, della direttiva prende in considerazione lo stato dei prodotti poiché prevede che possano sussistere «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»<sup>6</sup>.

3 — Ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano conformarsi alle sue disposizioni entro il 28 dicembre 1991. Tuttavia, con decisione 19 dicembre 1991, 92/10/CEE (GU 1992, L 6, pag. 35), il Consiglio, avvalendosi della facoltà ad esso conferita dall'art. 16, n. 2, ha prorogato il termine per l'attuazione della direttiva al 31 dicembre 1992.

4 — V., ad esempio, sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, *Marleasing* (Racc. pag. I-4135, punto 8); 14 luglio 1994, causa C-91/92, *Faccini Dori* (Racc. pag. I-3325, punto 26); 11 luglio 1996, cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, *Eurim-Pharm* (Racc. pag. I-3603, punto 26), e 11 luglio 1996, causa C-232/94, *MPA Pharma* (Racc. pag. I-3671, punto 12).

5 — Sentenza della Corte di giustizia del Benelux 20 dicembre 1993, causa A 92/5, *Daimler-Benz/Haze*, *Jurisprudentie* 1993, pag. 65 ss.

12. Il *Gerechthof* respingeva l'argomento formulato dalla Dior in base a tali disposizioni. A suo parere, entrambe le disposizioni contemplavano soltanto il pregiudizio al prestigio del marchio derivante da un'altera-

6 — Citato per esteso al paragrafo 19.

zione dello stato materiale dei prodotti messi in commercio con quel marchio. La Dior contestava tale conclusione obiettando che l'espressione «stato dei prodotti», ai sensi delle dette disposizioni, comprende anche lo «stato immateriale» dei prodotti, intendendo con ciò lo stile, l'immagine di prestigio e l'aura di lusso che circondano il prodotto, per effetto delle modalità scelte dal titolare del marchio per presentare e promuovere i prodotti avvalendosi del suo diritto di marchio.

13. Ai sensi dell'art. 10 della convenzione sui marchi stipulata il 19 marzo 1962 tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nonché dell'art. 6, n. 3, di una convenzione stipulata il 31 marzo 1965 a Bruxelles tra i medesimi Stati, relativa all'istituzione di una Corte di giustizia del Benelux, lo Hoge Raad è tenuto, in determinate circostanze, a sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia del Benelux ogni questione vertente sull'interpretazione della legge Benelux. Il meccanismo è simile a quello dei rinvii pregiudiziali dinanzi a questa Corte.

14. Nel caso di specie, lo Hoge Raad ha sottoposto contemporaneamente questioni di contenuto analogo a questa Corte e alla Corte del Benelux «per motivi di economia processuale». Esso considera che le soluzioni delle questioni di merito sottoposte ad entrambe le Corti sono necessarie per statuire sulla controversia, pur riconoscendo che la soluzione di una delle questioni potrebbe rendere parzialmente o interamente irrilevanti i quesiti rimanenti. Lo Hoge Raad ha inoltre deciso di domandare a questa Corte se sia la Corte suprema nazionale o invece la Corte di giustizia del Benelux il giudice nazionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale

di diritto interno ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE. Con ordinanza 15 ottobre 1996 la Corte di giustizia del Benelux ha sospeso il procedimento pendente dinanzi ad essa, considerando che le soluzioni delle questioni sottoposte a questa Corte potevano influire sulla sua pronuncia con riguardo ad una o più delle questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della legge Benelux.

15. Lo Hoge Raad ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

- «a) Nell'ambito di una causa in materia di diritto di marchio promossa in uno degli Stati del Benelux e vertente sull'interpretazione della legge uniforme del Benelux sui marchi d'impresa, in cui venga sollevata una questione relativa all'interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (89/104/CEE), se sia la Corte suprema nazionale o la Corte di giustizia del Benelux il giudice nazionale avverso le cui decisioni non si può proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno e che è pertanto tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia in forza dell'art. 177, terzo comma, del Trattato CE.
- b) Se, in caso di vendita di prodotti messi in commercio nella Comunità con un determinato marchio dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, sia ammissibile, conformemente alla ratio

della direttiva sopra citata, in particolare degli artt. 5-7 della medesima direttiva, che il rivenditore faccia anch'esso uso di tale marchio per promuovere quest'ulteriore commercializzazione.

c) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se siano possibili deroghe a tale regola.

d) In caso di soluzione affermativa della terza questione, se sia ammessa una deroga qualora la funzione pubblicitaria del marchio venga compromessa in conseguenza del fatto che il distributore, per il modo in cui fa uso del marchio nell'attività promozionale sopra menzionata, nuoce all'immagine di lusso e di prestigio di tale marchio.

e) Se sussistano "motivi legittimi" ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva quando il modo in cui il rivenditore pubblicizza i prodotti modifichi o alteri il loro "stato immateriale", vale a dire lo stile, l'immagine di prestigio e l'aura di lusso riflessi da tali prodotti per effetto delle modalità di presentazione e di pubblicità scelti dal titolare del marchio nell'esercizio dei suoi diritti di marchio.

f) Se gli artt. 30 e 36 del Trattato CE ostino a che il titolare di un marchio (emblematico) o il titolare del diritto d'autore sui flaconi e sulle confezioni utilizzati per i suoi prodotti eserciti il suo diritto di marchio o il suo diritto d'autore per inibire a un rivenditore, al quale è consentita l'ulteriore commercializzazione di detti prodotti, la possibilità di pubblicizzarli avvalendosi delle modalità in uso nel settore considerato. Se ciò valga anche quando il rivenditore, per il modo in cui usa il marchio nel proprio materiale pubblicitario, compromette l'immagine di lusso e di prestigio del detto marchio o quando la diffusione o la riproduzione avviene in circostanze atte a ledere i diritti del titolare del diritto d'autore».

#### La direttiva sui marchi

16. La direttiva sui marchi costituisce un primo passo verso l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa<sup>7</sup>. Le questioni sollevate nel presente procedimento riguardano gli artt. 5, 6 e 7 della direttiva.

17. L'art. 5 elenca i diritti conferiti dal marchio d'impresa. Essi comprendono il diritto

<sup>7</sup> — Terzo 'considerando'.

del titolare di vietare ai terzi di «utilizzare», senza il suo consenso, il marchio «nella pubblicità» [art. 5, n. 3, lett. d)].

## La prima questione

18. L'art. 6 stabilisce, in sostanza, che il titolare di un marchio d'impresa non può avvalersi dei diritti conferitigli dal marchio per vietare ai terzi l'uso nel commercio del suo nome e indirizzo o delle indicazioni necessarie per descrivere le caratteristiche o la destinazione di un prodotto.

19. L'art. 7, relativo all'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio di impresa, ha il seguente tenore:

«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».

20. In forza del terzo comma dell'art. 177 del Trattato CE, quando una questione di diritto comunitario «è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia».

21. Con la prima questione il Hoge Raad domanda se, in una controversia riguardante la legge del Benelux, «sia la Corte suprema nazionale o la Corte di giustizia del Benelux il giudice nazionale avverso le cui decisioni non si può proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno e che è pertanto tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia in forza dell'art. 177, terzo comma, del Trattato CE».

22. Si potrebbe considerare la questione tecnicamente irricevibile poiché un giudice nazionale può chiedere una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 soltanto quando una decisione su questo punto è necessaria per emanare la sua sentenza, e nel caso di specie una decisione non può reputarsi «necessaria» dal momento che lo Hoge Raad ha comunque deciso di sottoporre le questioni di merito. In ogni caso, considerando che in via di principio spetta al giudice nazionale valutare questa necessità e che la pronuncia può essere effettivamente utile in

futuro per lo Hoge Raad e per la Corte di giustizia del Benelux, ritengo che si debba dare una risposta alla questione.

23. Va rilevato tuttavia come, nel caso di specie, il rinvio sia stato effettuato nell'ambito di un procedimento sommario. Di conseguenza, poiché le decisioni dello Hoge Raad e della Corte di giustizia del Benelux non sono vincolanti per il giudice che dovrà successivamente pronunciarsi nel procedimento di merito e poiché ciascuna delle parti può instaurare tale procedimento, emerge chiaramente dalla giurisprudenza che né lo Hoge Raad né la Corte di giustizia del Benelux sono tenuti a rivolgersi a questa Corte (v. sentenze Hoffmann-La Roche/Centrafarm<sup>8</sup> e Morson e Jhanjan/Stato dei Paesi Bassi<sup>9</sup>). Quest'ultima causa presenta alcune analogie con il caso di specie in quanto riguardava anch'essa una decisione dello Hoge Raad. Il testo del quesito sottoposto chiariva che la pronuncia dello Hoge Raad in un procedimento sommario, anche se riguarda una questione di diritto, non è vincolante per il giudice cui la lite viene in seguito sottoposta nel merito.

24. Ne consegue che, sebbene le sentenze pronunciate dallo Hoge Raad e dalla Corte di giustizia del Benelux in un procedimento sommario non siano impugnabili, nessuno dei due giudici è tenuto a rivolgersi a questa Corte, a condizione che ciascuna delle parti possa instaurare o chiedere che si instauri un procedimento di merito e purché in tale procedimento possa essere riesaminata e rinviata alla Corte, ai sensi dell'art. 177, la questione

decisa in via provvisoria nel procedimento sommario.

25. Mi sembra tuttavia opportuno esaminare quale sarebbe l'atteggiamento da assumere dinanzi ad una sentenza definitiva pronunciata nell'ambito del procedimento di merito. A tal fine, vanno fatte le seguenti osservazioni.

26. Come ho già rilevato, la Corte di giustizia del Benelux svolge una funzione in relazione alla normativa uniforme del Benelux, ivi compresa la legge uniforme del Benelux sui marchi d'impresa, che è simile a quella svolta da questa Corte in relazione al diritto comunitario in forza dell'art. 177 del Trattato. Ai sensi dell'art. 6 del trattato che istituisce la Corte di giustizia del Benelux, qualsiasi giudice di uno Stato del Benelux può chiedere alla Corte del Benelux di pronunciarsi su una questione relativa all'interpretazione della normativa del Benelux, quando vi sia una difficoltà interpretativa e il giudice nazionale consideri che la soluzione della questione sia necessaria per poter statuire. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, il giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, è tenuto a rivolgersi alla Corte del Benelux. L'art. 7, n. 2, del trattato che istituisce la Corte di giustizia del Benelux stabilisce che i giudici nazionali che si pronunciano nelle fasi successive del procedimento sono vincolati dall'interpretazione fornita dalla Corte del Benelux.

8 — Sentenza 24 maggio 1977, causa 107/76 (Racc. pag. 957).

9 — Sentenza 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82 (Racc. pag. 3723).

27. La Dior sostiene che, in una fattispecie come quella in esame, è lo Hoge Raad a doversi rivolgere a questa Corte in forza del terzo comma dell'art. 177; la Evora sostiene che dev'essere invece la Corte del Benelux. Entrambe si chiedono se la Corte di giustizia del Benelux sia un organo giurisdizionale di «uno degli Stati membri» ai sensi dell'art. 177, poiché soltanto questi organi sono legittimati a sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale. Tale questione dev'essere risolta in senso affermativo, secondo la Commissione, poiché, anche se la Corte del Benelux è un tribunale sovranazionale anziché un organo giurisdizionale di uno Stato membro, il procedimento pregiudiziale che si svolge dinanzi alla Corte del Benelux costituisce una fase del processo dinanzi al giudice nazionale. Per di più, se si considera che la pronuncia della Corte del Benelux è vincolante per il giudice nazionale, la Corte del Benelux, secondo la Commissione, non è soltanto legittimata, bensì tenuta ad effettuare il rinvio quando la soluzione della questione ad essa sottoposta dipende dall'interpretazione di una norma di diritto comunitario. Si dovrebbe ammettere un'unica eccezione, quando il giudice a quo (come nel caso di specie) chiede direttamente a questa Corte una pronuncia pregiudiziale; un ulteriore rinvio da parte della Corte del Benelux sarebbe allora superfluo.

28. Ai fini del caso in esame e forse anche ai fini degli eventuali casi futuri nei quali dovesse sorgere la stessa questione procedurale, mi sembrano sufficienti due considerazioni. In primo luogo, per soddisfare le condizioni poste dal terzo comma dell'art. 177 la Corte deve pronunciarsi in una fase del procedimento che sia anteriore alla decisione definitiva del giudice nazionale. L'obiettivo delle norme del Trattato è di impedire che un giudice di uno degli Stati membri, le cui deci-

sioni siano definitive, possa statuire su una questione di diritto comunitario senza che questa Corte si sia pronunciata in via pregiudiziale. In quest'ottica, è scarsamente rilevante in quale procedimento venga chiesta la pronuncia pregiudiziale. In secondo luogo, ritengo che detto obiettivo possa essere spesso meglio perseguito, soddisfacendo nel contempo il principio dell'economia processuale, quando, come nel caso di specie, viene data a questa Corte l'opportunità di pronunciarsi prima che si svolga il procedimento dinanzi alla Corte del Benelux.

### La seconda questione

29. Con la seconda questione, lo Hoge Raad domanda, in sostanza, se il principio dell'esaurimento dei diritti si estenda, di regola, alla pubblicità per i prodotti contrassegnati con un marchio.

30. Il principio dell'esaurimento del diritto di marchio è quel principio, ormai consolidato, il quale sancisce, con limitate possibilità di deroga, che il titolare di un diritto di marchio non può invocare tale diritto per opporsi all'importazione o allo smercio di un prodotto che è stato messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso o con il suo consenso<sup>10</sup>. Esso è ora enunciato dall'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, sopra citato<sup>11</sup>, che preclude al titolare di un

10 — V., ad esempio, sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457, punto 45), nonché la giurisprudenza ivi citata.

11 — V. paragrafo 19.

marchio il diritto di vietare «l'uso» di un marchio «per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».

31. Se un rivenditore è libero di vendere prodotti immessi sul mercato dal titolare del marchio o con il suo consenso, ne consegue necessariamente che egli è libero, in via di principio, anche di pubblicizzare questi prodotti. Il diritto di un rivenditore di commercializzare determinati prodotti verrebbe svuotato di ogni possibile contenuto se il titolare del marchio mantenesse il diritto di inibirgli la pubblicizzazione dei prodotti stessi. Questa considerazione appare tanto più ragionevole se si considera che nella nozione di pubblicità rientra il materiale pubblicitario del punto di vendita e forse persino l'esposizione dei prodotti. Se il principio dell'esaurimento dei diritti non potesse in nessun caso estendersi all'attività pubblicitaria, i rivenditori che fossero privi dell'autorizzazione del titolare del marchio a pubblicizzare i prodotti dovrebbero nascondere ogni traccia dei prodotti stessi sperando che i clienti ne facciano richiesta confidando nell'ipotesi remota che il negozio possa averli in magazzino. Si arriverebbe così a vanificare completamente il principio dell'esaurimento dei diritti. Il rivenditore deve pertanto poter pubblicizzare, di regola, i prodotti che può mettere in vendita.

32. Questa considerazione che nasce dal buon senso trova comunque conferma nella formulazione letterale della direttiva. Nel definire i confini dei diritti fondamentali conferiti al titolare di un marchio, l'art. 5 della direttiva sancisce il diritto di vietare ai terzi di «usare» un marchio in determinate

circostanze e il n. 3, lett. d), del medesimo articolo precisa che tale diritto comprende la facoltà di vietare ai terzi «di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità». Come hanno affermato la Evora e la Commissione, poiché l'art. 7, n. 1, che sancisce il principio dell'esaurimento, si riferisce anch'esso all'«uso» del marchio, si può logicamente presumere che tale uso comprenda la pubblicità.

33. Di conseguenza concludo, per quanto riguarda la seconda questione, che nel caso di prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare del marchio o con il suo consenso, il rivenditore è libero, in via di principio, non soltanto di rivendere tali prodotti ma anche di usare quel marchio per portare la propria attività di vendita all'attenzione dei consumatori.

#### La terza, quarta e quinta questione

34. Con la terza, quarta e quinta questione, lo Hoge Raad mira a chiarire se siano ammesse deroghe a tale principio generale e, in caso affermativo, se esse comprendano il caso in cui le modalità pubblicitarie danneggiano l'immagine di lusso e di prestigio del marchio. A tale riguardo, lo Hoge Raad fa riferimento all'eventuale alterazione o modificazione dello «stato immateriale» dei prodotti.

*Il principio della tutela della reputazione di un marchio*

35. A mio parere, la recente sentenza della Corte nella causa Bristol-Myers Squibb e a.<sup>12</sup> chiarisce che una lesione del prestigio del titolare del marchio può costituire, di regola, un «motivo legittimo» ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva, che consente al titolare di un marchio di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso. In quella sentenza la Corte ha stabilito che, in forza dell'art. 7, n. 2, della direttiva, interpretato alla luce della giurisprudenza relativa agli artt. 30 e 36 del Trattato, il titolare di un marchio può legittimamente opporsi all'ulteriore smercio di un prodotto messo in commercio da lui stesso o con il suo consenso, quando la presentazione del prodotto riconfezionato «sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare». Essa ha quindi concluso che la confezione non deve essere «difettosa, di cattiva qualità o grossolana».

36. Se il titolare di un marchio ha il diritto di opporsi ad un riconfezionamento scadente che nuoce alla sua reputazione, non vedo perché non dovrebbe avere il diritto, in determinate circostanze, di opporsi ad una pubblicità scadente che nuoce alla sua reputazione. Cionondimeno, le due situazioni sono diverse e richiedono quindi una valutazione differenziata. Il riconfezionamento

implica, per un verso, un'attività che incide più direttamente sui diritti del titolare del marchio, poiché interferisce fisicamente con i prodotti in questione. D'altro canto, però, un riconfezionamento scadente (che non venga raffigurato nella pubblicità) sarà probabilmente notato soltanto dalle persone che vedono o acquistano i prodotti di cui trattasi, mentre l'attività pubblicitaria di un rivenditore, anche se riguarda solo la sua specifica gamma di prodotti, potrebbe essere vista da un pubblico più ampio ed esplicare un effetto maggiore sulla reputazione della marca in generale.

37. La tesi della Evora, secondo cui il termine «commercializzazione» figurante nell'art. 7, n. 2, diversamente dal termine «uso» impiegato nell'art. 7, n. 1, si riferisce soltanto alla vendita e all'acquisto dei prodotti ed esclude l'attività pubblicitaria, è priva di fondamento. Anche ammettendo che la scelta di termini diversi fosse in qualche modo significativa, ritengo che la pubblicità rientri chiaramente nel concetto di «commercializzazione» di un prodotto<sup>13</sup>.

38. La considerazione che il danno alla reputazione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva non implica, tuttavia, che il riferimento allo «stato dei prodotti» nell'art. 7, n. 2, vada esteso allo «stato immateriale» dei prodotti, come

12 — Citata supra in nota 10. V. anche sentenze Eurim-Pharm e MPA Pharma, citate in nota 4.

13 — Come ho già osservato nella nota 3 delle mie conclusioni per la causa Bristol-Myers Squibb, quest'ultimo termine è la trasposizione letterale del francese «commercialisation»; più corretto sarebbe, in inglese, parlare di «further marketing of the goods».

sostiene invece la Dior, in quanto la Corte ha stabilito chiaramente nella sentenza Bristol-Myers Squibb<sup>14</sup> che tale espressione si riferisce allo stato del prodotto «contenuto nella confezione». Le modificazioni o le alterazioni dello stato dei prodotti rappresentano un caso di «legittimo motivo» ai sensi dell'art. 7, n. 2, e il danno alla reputazione ne costituisce, come ho appena illustrato, un ulteriore esempio.

39. Mi sembra opportuno precisare che considero la tutela della reputazione come un problema a sé stante. Sebbene la Corte abbia ripetutamente evidenziato la funzione del marchio come indicatore della provenienza dei prodotti<sup>15</sup>, considerazione questa che mi trova pienamente d'accordo, non era nelle sue intenzioni affermare che i diritti conferiti dal marchio sono opponibili soltanto per salvaguardare tale funzione. I marchi d'impresa possono, in forza della loro funzione di indicatori di provenienza, costituire beni patrimoniali di valore, tra i quali va ricompreso il buon nome di un'impresa (o di un suo specifico prodotto). Nella sentenza Bristol-Myers Squibb, la Corte non sembra aver posto come condizione che i consumatori siano convinti che il titolare del marchio è in qualche modo responsabile o coinvolto nella gestione dell'impresa cui è riconducibile il riconfezionamento scadente, anche se ciò è generalmente vero nella pratica<sup>16</sup>. Mi sembra quindi ragionevole concludere che, in circostanze come quelle del caso di specie, il titolare del marchio può limitarsi a dimostrare l'esistenza di un rischio che la sua reputazione possa essere compromessa in modo

significativo e non invece il fatto che i consumatori siano convinti che il rivenditore è collegato al titolare o autorizzato dallo stesso.

40. Le circostanze del caso di specie sono molto diverse da quelle che hanno dato origine al procedimento SABEL<sup>17</sup>. In quell'occasione, ho concluso, facendo riferimento alla funzione del marchio come indicatore di provenienza, che il titolare di un marchio non può opporsi alla registrazione di un marchio simile in relazione ad un prodotto identico o simile a meno che non vi sia un rischio di confusione sulla provenienza dei prodotti in concorrenza. Tuttavia, quel procedimento riguardava l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva sui marchi, che si riferisce esplicitamente alla nozione di «confusione». L'art. 7, n. 2, non contiene riferimenti del genere, il che è perfettamente comprensibile, poiché sono diverse le considerazioni da fare quando il diritto in esame è il diritto di opporsi alla registrazione o all'uso di un marchio simile o invece quando la posta in gioco è la tutela di un marchio dai danni arrecati alla sua reputazione derivanti non dall'uso di un marchio simile, bensì da un'attività direttamente connessa al prodotto contrassegnato con il marchio. Per di più, non mi sembra necessariamente irragionevole ipotizzare che il titolare di un marchio possa avere un controllo maggiore su quanto viene fatto in relazione ai suoi prodotti, anche se sono già stati immessi sul mercato da lui o con il suo consenso, che non su quanto viene fatto in relazione ai prodotti di altre imprese.

41. L'accento posto dalla Corte sulla funzione del marchio in termini di garanzia di

14 — V. punto 58.

15 — V., ad esempio, il punto 47 della sentenza Bristol-Myers Squibb, citata in nota 10.

16 — Pertanto, come ho rilevato al paragrafo 28 delle conclusioni presentate il 27 febbraio 1997, nella causa C-349/95, Loendersloot, la condizione secondo cui la presentazione del prodotto riconfezionato non deve nuocere alla reputazione del marchio potrebbe in qualche misura esser considerata come connessa alla garanzia della provenienza.

17 — Causa C-251/95, SABEL/Puma, conclusioni presentate il 29 aprile 1997, sentenza 11 novembre 1997, Racc. pag. I-6191.

provenienza, che ho analizzato nel procedimento SABEL e che appare rilevante anche nel caso di specie, è stato oggetto di critiche<sup>18</sup>. Tuttavia, com'è stato riconosciuto in dottrina<sup>19</sup>, la contestazione della funzione come garanzia di provenienza è nata in larga misura perché questa funzione è stata interpretata in due modi diversi. Coloro che si schierano a suo favore tendono ad interpretarla come comprendente «sia l'uso dei marchi al fine concreto di informare specificamente il consumatore sulla provenienza dei beni e dei servizi, sia un uso più generico finalizzato a distinguere una gamma di prodotti o di servizi da un'altra presente sul mercato, in casi in cui i consumatori non hanno alcun interesse nell'origine del prodotto in quanto tale ma solo in quanto costituisce un indicatore di determinate qualità. Le posizioni più estreme di coloro che auspicano un approccio più aperto, più "moderno" tendono invece a sminuire le "teorie della provenienza" limitandone l'ambito al primo uso più specifico»<sup>20</sup>. Ma la teoria della provenienza, intesa in senso più ampio, riconosce che i marchi devono essere tutelati in quanto rappresentano il simbolo delle qualità associate dai consumatori a determinati beni o servizi e garantiscono che i beni e i servizi siano all'altezza delle aspettative. È in questo senso più ampio che la Corte ha inteso la funzione del marchio come garanzia di provenienza. Come ha dichiarato nella sentenza HAG GF<sup>21</sup>, «le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono

contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità». Emerge da ciò che questo aspetto dei marchi d'impresa (cui si fa talvolta riferimento come «funzione del marchio in termini di qualità o di garanzia») può essere considerato come un elemento della funzione in termini di provenienza.

42. È stato inoltre affermato che i marchi d'impresa hanno altre funzioni, che potremmo definire come funzioni in termini di «comunicazione», di investimenti o di pubblicità. Queste funzioni risulterebbero dal fatto che l'investimento destinato alla promozione di un prodotto si sviluppa intorno al marchio. Ne è stato arguito che esse hanno un valore che va tutelato in quanto tale, a prescindere da un eventuale uso illecito derivante da una rappresentazione non veritiera sulla provenienza o sulla qualità<sup>22</sup>. Tuttavia, queste funzioni mi sembrano semplici derivazioni della funzione del marchio come garanzia di provenienza: non vi sarebbe alcun vantaggio nel pubblicizzare un marchio se non per la funzione di quel marchio come indicatore di provenienza, funzione che consente di distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli dei suoi concorrenti. A mio parere, pertanto, anche se vi sono altri aspetti dei marchi che potrebbero richiedere una tutela in determinate circostanze, l'accento posto dalla Corte sulla funzione del marchio in termini di provenienza era, e rimane ancora adesso, un punto di partenza appropriato per l'interpretazione del diritto comunitario in materia di marchi d'impresa. Di conseguenza, le circostanze in cui il titolare del marchio può far valere il diritto di marchio per tutelare la sua reputazione non devono essere oggetto di un'interpretazione oltremodo estensiva.

18 — V. ad esempio Gielen, *Harmonization of Trade Mark Law in Europe*, [1992] 8 EIPR, pag. 264.

19 — W. R. Cornish, *Intellectual Property*, terza edizione.

20 — V. Cornish, citato in nota 19, pag. 529.

21 — Sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89 (Racc. pag. 3711, punto 13).

22 — V. Cornish, citato in nota 19, pagg. 527 e 529.

*Il rischio di un pregiudizio significativo alla reputazione del marchio*

43. Benché la reputazione di un marchio sia tutelata, in via di principio, dall'art. 7, n. 2, è necessario esaminare quale sia la possibile portata di tale tutela. Nel caso di specie, si tratta di chiarire in quale misura il titolare di un marchio di un profumo di lusso possa tutelare l'immagine di lusso del suo prodotto avvalendosi dei diritti che gli provengono dal marchio d'impresa.

44. Viene comunemente riconosciuto che è proprio l'esclusività e l'immagine di lusso di numerosi profumi che fanno di questi prodotti un omaggio attraente per chi li regala e per chi li riceve. Come ha osservato la Commissione nelle sue decisioni di esenzione dei sistemi di distribuzione selettiva Parfums Givenchy SA e Yves Saint Laurent Parfums (in prosieguo: le «decisioni sui profumi»), il sistema di distribuzione selettiva notificato «consente infatti di salvaguardare quel carattere esclusivo dei prodotti contrattuali che costituisce la motivazione di fondo nella scelta dei consumatori; questi ultimi sono quindi certi che il prodotto di lusso non diventerà mai un prodotto corrente in seguito ad una banalizzazione della sua immagine o a uno scadimento della sua originalità»<sup>23</sup>.

45. L'importanza della reputazione dei cosmetici di lusso è stata riconosciuta non soltanto dalla Commissione<sup>24</sup>, ma anche dal

Tribunale di primo grado. In due recenti sentenze<sup>25</sup>, il Tribunale ha confermato la legittimità delle decisioni con cui la Commissione ha concesso un'esenzione ai sistemi di distribuzione selettiva della Yves Saint Laurent SA e della Givenchy SA, sopra menzionati. Quest'ultima società appartiene allo stesso gruppo della Dior. In forza di quei sistemi, i rivenditori erano assoggettati ad una serie di controlli di qualità, riguardanti anche le condizioni relative all'ambiente circostante il punto di vendita, e destinati a mantenere l'immagine di lusso e di prestigio del marchio. I rivenditori autorizzati si impegnavano inoltre a non effettuare vendite al di fuori della rete di distribuzione selettiva. Il Tribunale ha considerato che la nozione di «caratteristiche» dei prodotti di lusso, ai sensi della sentenza L'Oréal<sup>26</sup>, non poteva essere limitata alle caratteristiche materiali dei detti prodotti e che essa ricomprendeva altresì la percezione specifica che ne hanno i consumatori e, in particolare, la loro aura di lusso<sup>27</sup>. Esso ha considerato che rispondeva all'interesse dei consumatori attratti dai cosmetici di lusso il fatto che l'immagine di lusso dei detti prodotti non venisse offuscata. Secondo il Tribunale, benché il carattere «di lusso» dei cosmetici di lusso derivi, tra l'altro, dal loro alto livello qualitativo intrinseco, dal loro prezzo più elevato e dalle campagne promozionali dei produttori, il fatto che tali prodotti siano posti in vendita nell'ambito di sistemi di distribuzione selettiva diretti a garantire una loro presentazione valorizzante nel punto di vendita è anch'esso idoneo a contribuire a tale immagine di lusso<sup>28</sup>. Esso ha pertanto considerato che i prodotti cosmetici di lusso si prestano ad essere

23 — Decisione della Commissione 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.542 — Sistema di distribuzione selettiva della Parfums Givenchy) (GU L 236, pag. 11; parte II, B, n. 3); decisione della Commissione 16 dicembre 1991, 92/33/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.242 — Yves Saint Laurent Parfums) (GU L 12, pag. 24; parte II, B, n. 3).

24 — Nelle decisioni citate in nota 23.

25 — Sentenze 12 dicembre 1996, causa T-19/92, e causa T-88/92, Groupement d'Achat Édouard Leclerc/Commissione.

26 — Sentenza 11 dicembre 1980, causa 31/80, L'Oréal (Racc. pag. 3775).

27 — V. punti 115 e 109, rispettivamente, delle sentenze pronunciate nelle cause T-19/92 e T-88/92, entrambe citate in nota 25.

28 — V. punti 120 e 114, rispettivamente, delle sentenze pronunciate nelle cause T-19/92 e T-88/92, entrambe citate in nota 25.

tutelati mediante un sistema di distribuzione selettiva. Possiamo quindi muovere dal presupposto, ai fini del caso in esame, che la reputazione di un marchio di prodotti cosmetici di lusso può essere danneggiata, in via di principio, da una commercializzazione che svisciva la loro immagine di lusso.

46. Diversamente da quanto si riscontra nella giurisprudenza formatasi in materia di compatibilità dei contratti di distribuzione selettiva con il diritto comunitario, il caso di specie riguarda una situazione in cui i prodotti sono già stati messi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso. L'analisi deve muovere pertanto dal principio generale secondo cui il titolare del marchio ha esaurito il diritto di opporsi ad un'ulteriore commercializzazione avvalendosi del diritto di marchio. A mio parere, i diritti conferiti dal marchio sono opponibili per inibire l'attività pubblicitaria ai rivenditori che operano sul mercato parallelo soltanto se sussiste il rischio che essa possa recare un pregiudizio significativo al marchio e tale evenienza trovi un adeguato riscontro probatorio.

47. La Evora sostiene che l'intendimento della Dior è quello di eliminare la concorrenza al livello dei rivenditori e ribadisce che la pubblicità che la Dior considera lesiva della sua reputazione è del tutto usuale tra i rivenditori del settore di cui trattasi. La Evora afferma inoltre che se la Kruidvat elevasse il livello della propria pubblicità la Dior obietterebbe allora che la Kruidvat inganna i consumatori portandoli a ritenere che si tratta di un distributore autorizzato, con la conseguenza di inibire del tutto il commercio parallelo. Al riguardo va rilevato come, se è vero che la Kruidvat potrebbe

affermare esplicitamente nella propria pubblicità che non è un distributore autorizzato, non sia ragionevole attendersi una dichiarazione in tal senso da parte sua in quanto potrebbe suggerire l'idea che la sua attività di vendita è illecita.

48. Il Gerechtshof ha accertato numerosi elementi di fatto relativi alla posizione della Dior. In primo luogo, è stato riconosciuto che l'attività pubblicitaria di cui trattasi è usuale tra i dettaglianti del settore considerato. In secondo luogo, risulta dall'ordinanza di rinvio che il Gerechtshof ha considerato che la Dior intendesse vietare ogni attività pubblicitaria da parte di imprese quali la Kruidvat e che il suo obiettivo fosse in effetti di inibire la vendita dei prodotti da parte di imprese del genere (che vendono di regola i prodotti ad un prezzo più basso rispetto ai distributori autorizzati), al fine di tutelare il proprio sistema di distribuzione selettiva dalle importazioni parallele. La Evora ha peraltro osservato che la Dior non ha confutato l'affermazione secondo cui non vi era differenza tra l'attività pubblicitaria dei distributori e quella della Kruidvat e non ha censurato le modalità pubblicitarie della Kruidvat, limitandosi ad affermare che l'immagine pubblicitaria di un'impresa come la Kruidvat non era allo stesso livello dell'immagine dei prodotti Dior. Il Gerechtshof ha concluso che la Dior non aveva dimostrato che le modalità pubblicitarie in uso tra le imprese come la Kruidvat comportassero un'alterazione dello «stato dei prodotti» ai sensi dell'art. 13 A, n. 3, della legge Benelux.

49. Tuttavia, le questioni sottoposte dallo Hoge Raad sono formulate in termini generali e muovono dal presupposto che l'immagine di lusso del marchio sia stata compromessa. È necessario pertanto svolgere le seguenti considerazioni.

50. La questione diretta a chiarire se vi sia o meno il rischio di un danno significativo alla reputazione del titolare del marchio è una questione di fatto che rientra nelle competenze del giudice nazionale. La Corte potrà comunque essergli di aiuto precisando gli elementi che potrebbero indicare l'assenza di un rischio del genere. A mio parere, questi elementi comprendono, tra l'altro, la prova che, come ha sostenuto la Evora nel caso di specie, i distributori autorizzati hanno svolto l'attività pubblicitaria con modalità simili a quelle applicate dai rivenditori che operano sul mercato parallelo senza alcuna contestazione da parte del titolare del marchio, o la prova che il sistema di distribuzione selettiva istituito dal titolare del marchio è in contrasto con le norme del Trattato in materia di concorrenza in quanto non è necessario per il tipo di prodotti considerati, o ancora la prova che il titolare del marchio non ha ritenuto di dover organizzare un sistema di distribuzione perfettamente ermetico.

51. Se fosse vero che, come sostiene la Evora, i distributori autorizzati hanno svolto un'attività pubblicitaria simile a quella della Kruidvat senza contestazioni da parte della Dior, ciò sarebbe sufficiente a dimostrare l'assenza di qualsiasi rischio di un danno significativo alla reputazione del marchio. Lo Hoge Raad precisa appunto, nell'ultima questione, che questo tipo di pubblicità è usuale tra i rivenditori del settore considerato. Se lo Hoge Raad intende semplicemente che la pubblicità è quella normalmente effettuata dai negozi di profumeria e casalinghi, questa sola circostanza non dovrebbe precludere al titolare di un marchio la facoltà di opporsi a tale pubblicità avvalendosi del diritto di marchio. Ritengo tuttavia che il titolare di un marchio non dovrebbe, in linea di principio, aver il diritto di opporsi ad un'attività pubblicitaria corretta effettuata da rivenditori

corretti, anche se dovesse risultare che vi è un qualche danno all'immagine di lusso dei prodotti derivante dal fatto che tale pubblicità è di livello inferiore a quella dei distributori della rete selettiva. I rivenditori non possono essere tenuti a soddisfare gli stessi requisiti dei distributori autorizzati. Possono presentarsi, però, circostanze particolari in cui il titolare di un marchio ha il diritto di opporsi ad una determinata forma di pubblicità che nuoce indiscutibilmente all'immagine del prodotto e non si limita soltanto a non raggiungere i requisiti pubblicitari imposti ai distributori della rete selettiva. Non è facile tracciare la linea di demarcazione tra queste due situazioni e si tratta in ogni caso di una questione di fatto che va risolta dal giudice nazionale. A titolo di esempio, comunque, potrebbe apparire giustificabile che il titolare di un marchio relativo a profumi di lusso si opponga ad un messaggio pubblicitario che rappresenti i suoi profumi buttati alla rinfusa tra i prodotti in «offerta speciale» a prezzi ridotti insieme a rotoli di carta igienica e spazzolini da denti. Dovrebbe essere possibile, a mio parere, vietare questo tipo di pubblicità a un commerciante che opera sul mercato parallelo (benché non sia possibile, ovviamente, impedirgli di abbassare semplicemente i prezzi). Non si può nemmeno imporgli, d'altro canto, di effettuare un'attività pubblicitaria separata per i profumi di lusso.

52. È persino ipotizzabile, in via eccezionale, che vi siano casi in cui si possa ammettere che un'impresa non ha il diritto di commercializzare prodotti cosmetici di lusso a meno di non modificare la sua natura intrinseca. Possiamo fare l'esempio di un negozietto squallido in un quartiere a luci rosse che venda prodotti ricercati dalle persone che frequentano quartieri del genere accanto a profumi di lusso in un angolo dedicato ai

regali; questo negozio potrebbe persino pubblicizzare questi prodotti con le modalità usuali nel suo settore. È difficile immaginare, in una situazione del genere, quale metodo di commercializzazione andrebbe applicato da parte di un negozio siffatto per ovviare al danno causato all'aura di prestigio e di lusso che circonda abitualmente questi profumi. In ogni caso, poiché la Kruidvat raggruppa negozi che vendono articoli di profumeria e casalinghi, questa situazione non è pertinente nel caso di specie.

*Prevenzione del commercio parallelo*

53. Esaminerò ora l'argomento della Evora secondo cui, se la Kruidvat dovesse elevare il livello della propria attività pubblicitaria, le verrebbe contestato che induce in errore i consumatori dando loro l'impressione che la Kruidvat è un distributore autorizzato, il che, in caso di esito favorevole di un ricorso promosso su quella base, comporterebbe un'effettiva inibizione del commercio parallelo.

54. È evidente che un produttore che si avvale di un sistema di distribuzione selettiva può avere un legittimo interesse a impedire che i consumatori siano indotti a ritenere erroneamente che un dettagliante sia un distributore autorizzato. Ad esempio, il personale addetto alle vendite potrebbe non aver avuto una formazione adeguata e la reputazione del produttore potrebbe esserne compromessa. Il produttore potrebbe pertanto avvalersi di tutti i rimedi offerti dal diritto nazionale per impedire che i consumatori vengano ingannati in tal modo; e questo potrebbe accadere anche se un effetto indi-

retto dei provvedimenti nazionali fosse quello di ostacolare il mercato parallelo. Tuttavia, un'azione del genere promossa dal produttore non potrebbe eccedere quanto necessario per tutelare il suo legittimo interesse alla salvaguardia della sua reputazione.

55. Pertanto il fatto che il titolare di un marchio possa avere la facoltà di opporsi ad una pubblicità che trae in inganno il consumatore, portandolo a ritenere che il rivenditore è un distributore autorizzato, non implica che egli possa in tal modo vietare il commercio parallelo.

**La sesta questione**

56. La sesta questione non riguarda la direttiva sui marchi, ma gli artt. 30 e 36 del Trattato e ciò per ovvi motivi, poiché si tratta di chiarire se il diritto d'autore, come pure il diritto di marchio, siano opponibili in determinate circostanze per vietare la pubblicità dei prodotti da parte di un rivenditore.

57. L'art. 36 del Trattato stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni dell'art. 30 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale; quest'ultima espressione comprende la tutela fornita attraverso il diritto d'autore, in particolare qualora questo venga sfruttato

commercialmente<sup>29</sup>. Viene ammesso, nella formulazione della questione, che le azioni dirette a inibire la pubblicità potrebbero essere fondate sul diritto di marchio, oppure autonomamente o congiuntamente, sul diritto d'autore esistente sui flaconi e sulle confezioni dei prodotti. Lo Hoge Raad domanda, in primo luogo, se gli artt. 30 e 36 del Trattato ostino a che il titolare di diritti del genere si avvalga del suo diritto di marchio o del suo diritto d'autore per impedire al rivenditore di pubblicizzare i prodotti con le modalità in uso tra i rivenditori del settore considerato; in secondo luogo, se questo sia il caso quando il rivenditore, per il modo in cui utilizza il marchio nel suo materiale pubblicitario, compromette l'immagine di lusso e di prestigio del marchio o quando «la pubblicazione o la riproduzione» avviene in circostanze idonee a ledere i diritti del titolare del diritto d'autore.

58. Per quanto riguarda il diritto di marchio, la soluzione della questione emerge, a mio parere, dal complesso delle considerazioni che precedono. Il titolare di un marchio ha il diritto di opporsi ad una pubblicità che possa nuocere alla reputazione del prodotto o del marchio a condizione che sia adeguatamente dimostrata l'esistenza del rischio di un danno significativo a tale reputazione.

59. La posizione non può che essere la stessa per quanto riguarda il diritto d'autore. È del tutto evidente che i principi sviluppati dalla Corte in materia di marchi d'impresa nella sua giurisprudenza relativa agli artt. 30 e 36 del Trattato, e che sono generalmente appli-

cabili nell'ambito della disciplina stabilita dalla direttiva sui marchi<sup>30</sup>, rimangono validi in relazione all'esercizio di altre forme di diritti derivanti dalla proprietà intellettuale. Questa considerazione è stata confermata dalla Corte, laddove ha dichiarato che, se il diritto d'autore comprende il diritto di sfruttare commercialmente l'opera tutelata, non vi è alcuna ragione di operare una distinzione, ai fini dell'art. 36, tra il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale<sup>31</sup>. È vero che le funzioni del diritto d'autore possono differire da quelle del diritto di marchio; nei limiti in cui esse differiscono, l'ambito di un legittimo esercizio del diritto d'autore può essere più esteso di quello del diritto di marchio. Nel caso di specie, tuttavia, i problemi sembrano gli stessi in relazione ad entrambi. Come ha sottolineato il Regno Unito, qualora l'esercizio da parte del titolare del diritto di marchio di un diritto d'autore parallelo abbia i medesimi effetti contestabili in relazione alla tutela del marchio, tale esercizio non può essere consentito anche nel caso in cui, nell'effettuare una legittima attività pubblicitaria e promozionale, il rivenditore che opera sul mercato parallelo riproduca un'opera tutelata da un diritto d'autore appartenente al titolare del marchio.

60. Ne consegue che la soluzione della sesta questione, che riguarda il diritto d'autore, deve essere formulata nei medesimi termini delle risposte fornite in relazione al diritto di marchio.

30 — V. punto 31 ss. della sentenza Bristol-Myers Squibb, citata supra in nota 10.

31 — V. punti 11-13 della sentenza Musik-Vertrieb membran/GEMA, citata in nota 29, e sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I-5145, punto 21).

29 — Sentenza 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, Musik-Vertrieb membran/Gema (Racc. pag. 147, punto 9).

## Conclusioni

61. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dallo Hoge Raad nei seguenti termini:

- «1) Se, nell'ambito di un procedimento in materia di marchi che si svolge in uno degli Stati del Benelux e che riguarda l'interpretazione della legge uniforme del Benelux sui marchi, viene sollevata una questione relativa all'interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, e se la Corte di giustizia del Benelux è stata adita o deve essere adita in via pregiudiziale da un giudice di uno degli Stati del Benelux avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell'art. 177, terzo comma, del Trattato CE, quest'ultima disposizione impone che la Corte di giustizia abbia la possibilità di pronunciarsi in via pregiudiziale prima che il giudice nazionale decida definitivamente nel merito della controversia.
  
- 2) La direttiva sopra menzionata, in particolare ai suoi artt. 5, 6 e 7, deve essere interpretata nel senso che, quando i prodotti sono stati immessi in commercio nella Comunità dal titolare del marchio o con il suo consenso, un rivenditore può, di regola, utilizzare tale marchio per annunciare al pubblico le sue vendite.
  
- 3) Il titolare del marchio può tuttavia opporsi all'uso del marchio da parte di un rivenditore a fini pubblicitari, quando tale pubblicità può nuocere gravemente alla reputazione del marchio e del suo titolare. Con riguardo ai prodotti di lusso, come i profumi, questo pregiudizio può consistere nella svalutazione dell'immagine di lusso dei prodotti. La sussistenza di un rischio di pregiudizio grave alla reputazione del marchio dev'essere tuttavia debitamente dimostrata.
  
- 4) Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio o il titolare dei diritti d'autore sui flaconi o sulle confezioni utilizzati per i suoi prodotti può far valere il suo diritto di marchio o il suo diritto d'autore per impedire ogni tipo di pubblicità che possa compromettere gravemente il prestigio dei suoi prodotti. Il rischio che il prestigio del marchio venga gravemente compromesso dev'essere tuttavia debitamente dimostrato».