

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 luglio 2011 *

Nel procedimento C-46/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dall'Højesteret (Danimarca), con decisione 2 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2010, nella causa

Viking Gas A/S

contro

Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. J.-J. Kasel, presidente della Quinta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

* Lingua processuale: il danese.

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 20 gennaio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Viking Gas A/S, dall'avv. P.H. Würtz, advokat;

- per la Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S, dall'avv. E. Bertelsen, advokat;

- per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

- per la Commissione europea, dai sigg. F.W. Bulst e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 aprile 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

- 2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposte la Viking Gas A/S (in prosieguo: la «Viking Gas») e la Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S (in prosieguo: la «Kosan Gas»), per quanto riguarda la pratica della Viking Gas consistente nel vendere gas riempiendo e scambiando dietro pagamento bombole di gas composite, la cui forma è tutelata come marchio tridimensionale, anteriormente acquistate dai consumatori presso la Kosan Gas, detentrica di una licenza esclusiva per il loro utilizzo, la quale vi ha apposto la propria denominazione e il proprio logo, protetti in quanto marchi denominativo e figurativo.

Contesto normativo

- 3 La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore il 28 novembre 2008. Ciononostante, le controversie principali permangono disciplinate, tenuto conto della data dei fatti, dalla direttiva 89/104.

4 L'art. 5, nn. 1-3, della direttiva 89/104 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 è stato registrato;

- b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

(...)

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

- a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

- b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

(...)).

- 5 L'art. 7 della direttiva 89/104, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», così prevedeva:

«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».

- 6 In conformità all'art. 65, n. 2, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, letto in combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, di tale accordo, l'originario testo dell'art. 7, n. 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».

- 7 L'art. 8, n. 1, della direttiva 89/104 prevedeva quanto segue:

«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».

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 8 La Kosan Gas produce e vende gas in bombole a singoli e a professionisti. Dal 2001 la Kosan Gas commercializza gas in bombola in Danimarca in bombole dette «composite» (bombole leggere). La forma particolare di dette bombole è registrata come marchio tridimensionale comunitario e come marchio tridimensionale danese per combustibili gassosi e per recipienti destinati a contenere combustibili liquidi. La validità e la portata delle registrazioni sono pacifiche.

- 9 Le bombole composite sono utilizzate dalla Kosan Gas in forza di un accordo esclusivo di vendita che, concluso con il fabbricante norvegese di tali bombole, conferisce alla Kosan Gas una licenza esclusiva di utilizzo delle stesse come marchio costituito dall'imballaggio in Danimarca, nonché il diritto di agire avverso la contraffazione di tale marchio. La Kosan Gas appone su tali bombole la propria denominazione e il proprio logo, i quali sono registrati come marchi denominativo e figurativo comunitari segnatamente per il gas.

- 10 All'atto del primo acquisto di una bombola composita riempita di gas presso un distributore della Kosan Gas, il consumatore paga anche per la bombola che diviene così di sua proprietà. La Kosan Gas svolge anche l'attività di riempire le bombole composite quando sono vuote. Il consumatore può allora scambiare presso un distributore della Kosan Gas una bombola composita vuota con una bombola dello stesso tipo riempita da detto distributore, pagando soltanto il prezzo del gas così acquistato.

- 11 La Viking Gas, che vende ma non produce essa stessa gas, possiede un centro di rifornimento in Danimarca, a partire dal quale le bombole composite vengono smistate presso distributori indipendenti dopo essere state riempite di gas. La Viking Gas appone allora su tali bombole un'etichetta autoadesiva, su cui compare la sua denominazione e il numero del centro di rifornimento, nonché un'altra etichetta che riporta in particolare informazioni prescritte dalla legge relative al centro di rifornimento e al contenuto delle bombole. I marchi denominativo e figurativo della Kosan Gas, che compaiono su tali bombole, non vengono tolti né coperti. Pagando il gas, il

consumatore può scambiare presso un distributore che collabora con la Viking Gas una bombola di gas vuota con una bombola di gas dello stesso tipo riempita dalla Viking Gas.

- 12 La Kosan Gas ha del pari venduto gas utilizzando come recipienti bombole diverse dalle bombole composite, cioè bombole del gas in acciaio dello stesso tipo di quelle utilizzate dalla maggior parte degli operatori del mercato (bombole in acciaio standardizzate, gialle, di diversa misura). Queste altre bombole, anteriormente utilizzate dalla Kosan Gas, non sono registrate come marchi costituiti dall'imballaggio, ma, al pari delle bombole composite, sono munite del marchio denominativo e figurativo di tale impresa. La Viking Gas fa valere che la Kosan Gas ha accettato per lunghi anni, e tuttora accetta, che altre imprese riempiano dette bottiglie standardizzate per vendere il loro gas, anche se esse recano la denominazione e il logo della Kosan Gas.
- 13 In seguito ad un'azione per contraffazione proposta dalla Kosan Gas, il fogedret de Viborg, con ordinanza 6 dicembre 2005, ha vietato alla Viking Gas di vendere gas riempiendo bombole composite della Kosan Gas. Detta ordinanza è stata confermata dalla sentenza del Søg og Handelsretten 21 dicembre 2006, in cui si constata segnatamente che la Viking Gas viola i diritti di marchio della Kosan Gas riempiendone e vendendone le bombole composite in Danimarca, e si vieta l'uso, da parte della prima impresa, dei marchi di cui è titolare la seconda. La Viking Gas è stata inoltre condannata a pagare alla Kosan Gas DKK 75 000 a titolo di diritti per l'uso di tali marchi.
- 14 La Viking Gas ha impugnato tale sentenza dinanzi all'Højesteret, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 7 della direttiva [89/104] debba essere interpretato nel senso che l'impresa B si è resa colpevole di violazione del

marchio riempiendo e vendendo gas in bombole di gas provenienti dall'impresa A quando ricorrono le seguenti circostanze:

- a) l'impresa A vende gas in bombole dette "composite" aventi una forma speciale e che sono registrate in quanto tali, vale a dire come marchio costituito dall'imballaggio, come marchio danese e come marchio comunitario. L'impresa A non è titolare di tali marchi costituiti dall'imballaggio, ma possiede una licenza esclusiva per utilizzarli in Danimarca ed è legittimata ad agire in giudizio per violazioni del marchio in Danimarca;

- b) all'atto del primo acquisto di una bombola composita riempita di gas presso un distributore dell'impresa A, il consumatore paga anche per la bombola che diviene così di sua proprietà;

- c) l'impresa A procede al riempimento delle bombole composite nel senso che i consumatori possono, pagando per il gas, scambiare, presso un distributore dell'impresa A, bombole composite vuote con bombole simili riempite dall'impresa A;

- d) l'attività dell'impresa B consiste nel riempire di gas bombole di gas e, in particolare, bombole composite contraddistinte dal marchio costituito dall'imballaggio menzionato nel punto [a]); i consumatori possono, pagando per il gas, scambiare presso un distributore che collabora con l'impresa B bombole composite vuote con bombole simili riempite dall'impresa B, e

- e) quando le bombole composite di cui trattasi sono riempite di gas dall'impresa B quest'ultima vi appone etichette adesive che indicano che il rifornimento è stato fatto dall'impresa B.

- 2) Qualora si debba supporre che, in generale, i consumatori abbiano l'impressione che vi è un nesso tra le imprese A e B, se ciò rilevi per la soluzione della prima questione.

- 3) In caso di soluzione negativa della prima questione: se il risultato possa essere diverso qualora le bombole composite — a parte il fatto che esse sono contraddistinte dal summenzionato marchio costituito dall'imballaggio — siano anche munite dei marchi denominativo e/o figurativo registrati dell'impresa A (stampati sulla bombola), sempre visibile, nonostante le etichette adesive dell'impresa B.

- 4) In caso di soluzione affermativa della prima o della terza questione: se il risultato possa essere diverso qualora si debba partire dal presupposto che, per quanto attiene ad altri tipi di bombola che non sono contraddistinti dal summenzionato marchio costituito dall'imballaggio, ma che sono muniti del marchio denominativo e/o del marchio figurativo dell'impresa A, quest'ultima abbia accettato per lunghi anni ed accetti ancora che altre imprese riempiano tali bombole.

- 5) In caso di soluzione affermativa della prima o della terza questione: se il risultato possa essere diverso qualora il consumatore stesso si rivolga direttamente all'impresa B per:
 - a) farvi scambiare, dietro pagamento del gas, una bombola composita vuota con una bombola simile riempita dall'impresa B, o

 - b) farvi riempire, contro pagamento, la bombola composita che egli ha portato».

Sulle questioni pregiudiziali

- 15 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se e, eventualmente, in quali circostanze, il detentore di una licenza esclusiva per l'uso di bombole di gas composite destinate ad essere riutilizzate, la cui forma sia tutelata come marchio tridimensionale e sulle quali tale detentore abbia apposto la propria denominazione e il proprio logo, registrati come marchi denominativo e figurativo, possa opporsi, in forza degli artt. 5 e 7 della direttiva 89/104, a che tali bombole, dopo essere state acquistate da consumatori che hanno poi utilizzato il gas in esse inizialmente contenuto, vengano scambiate da un terzo, dietro pagamento, con bombole composite riempite di gas che non provengono da detto detentore.

Osservazioni presentate alla Corte

- 16 Secondo la Viking Gas, in circostanze quali quelle della causa principale, il fatto di riempire e di scambiare bombole composite non può essere assoggettato a divieto in forza degli artt. 5 e 7 della direttiva 89/104. La Kosan Gas e la Repubblica italiana espongono il parere contrario. Per quanto riguarda la Commissione europea, si tratterebbe essenzialmente di stabilire se nella causa principale esista rischio di confusione, nel senso che il consumatore possa credere che il gas contenuto in una bombola riempita dalla Viking Gas provenga dalla Kosan Gas o che esista un legame economico tra queste due imprese, il che spetterebbe al giudice del rinvio accertare.
- 17 La Viking Gas sottolinea che il consumatore acquisisce la bombola composita all'atto del primo acquisto, il che avrebbe l'effetto di esaurire il diritto di marchio della Kosan Gas. Il consumatore avrebbe conseguentemente il diritto di utilizzare liberamente tale bombola, che è d'altra parte proprio destinata ad essere riempita di gas, per farla riempire di nuovo. I diritti conferiti al titolare di un marchio non possono essere estesi al punto da impedire all'acquirente del prodotto contrassegnato da detto marchio di

utilizzarlo ai fini per i quali esso è stato immesso in commercio. Poco importerebbe al riguardo che il consumatore faccia riempire le bombole composite che ha acquistato rivolgendosi direttamente alla Viking Gas, oppure scambiando una bombola composta vuota con una bombola simile piena presso un distributore che collabora con la Viking Gas. Infatti, dato che, in entrambe le ipotesi, sarebbe chiaro agli acquirenti che, da una parte, la bombola composta è un bene d'occasione e che, dall'altra, il gas proviene non dalla Kosan Gas ma dalla Viking Gas, il che sarebbe indicato sulle bombole dall'apposizione di etichette adesive, la rivendita delle bombole riempite dalla Viking Gas non pregiudicherebbe i diritti di marchio della Kosan Gas.

- 18 La Viking Gas fa valere che per i tipi di bombole del gas diverse dalle bombole composite è frequente che il loro ulteriore riempimento sia effettuato da operatori diversi da quelli che hanno immesso in commercio tali tipi di bombole. Orbene, la Kosan Gas non può mettere fine a tale uso introducendo sul mercato una bombola del gas di un altro tipo. Infatti, l'acquisizione del diritto di marchio non può avere lo scopo di compartimentare i mercati al fine di poter beneficiare di un vantaggio concorrenziale indebito e di praticare una differenza di prezzo ingiustificata, il che dovrebbe essere preso in considerazione anche nell'interpretazione delle norme relative all'esaurimento del diritto conferito dal marchio. La Viking Gas afferma, in tal contesto, che la Kosan Gas utilizza il mancato esaurimento del diritto conferito dal marchio di cui trattasi per realizzare una divisione artificiale del mercato del gas in bombola, come sarebbe dimostrato dal fatto che tale impresa venderebbe attualmente il gas contenuto in una bombola composta ad un prezzo superiore di più del 20% a quello del gas contenuto in una bombola di acciaio classica, senza che esistano fattori legati alla produzione o alla distribuzione idonei a giustificare tale differenza di prezzo.
- 19 La Kosan Gas considera che, nella causa principale, si tratta di prodotti e di marchi identici, di modo che sussiste contraffazione per questo solo motivo. Esisterebbe comunque un rischio di confusione elevato in quanto l'etichettatura delle bombole composite effettuata dalla Viking Gas è assai discreta.

- 20 La Kosan Gas considera che il principio dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio non autorizza la Viking Gas a procedere al riempimento ed alla vendita del proprio gas nelle bombole composite protette da un marchio di cui essa non è titolare. Infatti, detto principio implicherebbe soltanto che la Kosan Gas non possa opporsi a che le bombole da essa stessa riempite e commercializzate siano rivendute. L'esaurimento del diritto di cui trattasi non può concernere un contenitore riutilizzabile, poiché l'imballaggio non sarebbe di per sé un prodotto e in quanto il prodotto sarebbe nella fattispecie il gas. Anche nell'ipotesi inversa l'esaurimento potrebbe riguardare soltanto il contenitore in quanto tale, tanto che quest'ultimo potrebbe essere distribuito senza contenuto. Peraltro, la sostituzione di un prodotto contrassegnato da un marchio, che è destinato ad essere utilizzato dal consumatore, costituirebbe una modifica di tale prodotto ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, cui il titolare del marchio può opporsi anche dopo aver immesso il prodotto in commercio.
- 21 La Repubblica italiana menziona i rischi derivanti dalla tutela dei recipienti in quanto marchi tridimensionali e dell'interesse pubblico a mantenerli disponibili per promuovere la concorrenza e proteggere i consumatori. Tale interesse sarebbe tuttavia tutelato dall'art. 3 della direttiva 89/104, che enumera gli impedimenti alla registrazione e le cause di nullità dei marchi, e non può contribuire a definire i limiti e la portata del diritto conferito dal marchio, una volta che quest'ultimo sia stato validamente registrato. Poiché la validità della registrazione della bombola composita in quanto marchio è pacifica, occorrerebbe considerare certo che la forma della bombola abbia una funzione distintiva rispetto al prodotto, il che implicherebbe che la vendita dello stesso prodotto sotto la stessa forma da parte di un terzo usurperebbe la funzione distintiva del marchio.
- 22 Il principio dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio non può essere invocato per confutare siffatta interpretazione, in quanto quest'ultima si riferirebbe soltanto alle rivendite successive del prodotto per il quale si è verificato l'esaurimento del diritto. Anche qualora si partisse dalla tesi opposta, i diritti di marchio non sarebbero tuttavia esauriti, nella causa principale, dato che le circostanze descritte dal giudice del rinvio rientrerebbero nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104. Infatti, la circostanza che la Viking Gas riempia le bombole con il proprio gas comporterebbe il rischio di un'alterazione o di una modifica

del «prodotto-bombola». La Kosan Gas avrebbe evidente interesse a che le bombole composite siano riempite da suoi distributori autorizzati, allo scopo di poter conservare il controllo sulla qualità del prodotto venduto, considerato che ogni difetto di quest'ultimo potrebbe pregiudicare la reputazione del marchio.

23 La Commissione è del parere che l'elemento determinante della causa principale riguardi la questione se il consumatore, che si rivolge alla Viking Gas per far riempire la sua bombola composita vuota, sia in grado di comprendere senza difficoltà, in base alla sola etichettatura, che il gas che ha appena comprato proviene dalla Viking Gas e che non esiste nesso economico tra detta impresa e la Kosan Gas. Essa precisa che la situazione di cui alla causa principale rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte, tutela tutte le funzioni del marchio. Tuttavia, nessun elemento mostrerebbe che funzioni diverse da quelle consistenti nel garantire l'origine del prodotto siano compromesse dall'uso di cui trattasi.

24 Per quanto riguarda la questione dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio, la Commissione distingue tra, da una parte, l'uso della bombola composita riempita di gas della Kosan Gas oppure, eventualmente, della bombola composita vuota e, dall'altra, l'uso di tale bombola riempita di un gas proveniente da un'altra impresa. Il primo tipo di utilizzo non potrebbe essere vietato dal titolare del marchio costituito dall'imballaggio, dato che i diritti che esso conferisce sarebbero stati esauriti con la vendita della bombola composita, in quanto tale vendita avrebbe consentito di realizzare il valore economico della bombola. Quanto al secondo tipo di utilizzo, si dovrebbe tenere conto del fatto che il prodotto contrassegnato dal marchio, cioè il gas, è stato già consumato ed è stato sostituito, senza il consenso del titolare del marchio, con un altro prodotto che non proviene dal titolare di detto marchio. In una simile fattispecie, le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 non sarebbero soddisfatte, poiché il marchio non consentirebbe di garantire l'origine del prodotto che esso dovrebbe contraddistinguere.

Giudizio della Corte

- ²⁵ Secondo una giurisprudenza consolidata, gli artt. 5-7 della direttiva 89/104 procedono ad un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio e definiscono in tal modo i diritti di cui godono i titolari dei marchi all'interno dell'Unione europea (v., segnatamente, sentenza 3 giugno 2010, causa C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, Racc. pag. I-4965, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
- ²⁶ In particolare, l'art. 5 della detta direttiva attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente di vietare ai terzi, in particolare, di offrire prodotti recanti il suo marchio, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini. L'art. 7, n. 1, della stessa direttiva contiene un'eccezione a tale norma, prevedendo che il diritto del titolare si esaurisce qualora i prodotti siano stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) dal titolare stesso o con il suo consenso (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 2009, causa C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel e a., Racc. pag. I-10019, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
- ²⁷ L'estinzione del diritto esclusivo consegue pertanto o dal consenso del titolare all'immissione in commercio nel SEE, formulato in modo espresso o implicito, o dalla immissione in commercio nel SEE da parte del titolare stesso o da un operatore economicamente vincolato al titolare, come, in particolare, un licenziatario. Il consenso del titolare o l'immissione in commercio nel SEE da parte sua o da parte di un operatore che gli è legato economicamente, che equivalgono ad una rinuncia ad un diritto esclusivo, costituiscono quindi ciascuno un elemento determinante dell'estinzione di tale diritto (v. sentenza Coty Prestige Lancaster Group, cit., punto 29, e giurisprudenza ivi citata).

- 28 Nella causa principale, è pacifico che le bombole composite, il cui riempimento e scambio da parte della Viking Gas sono oggetto della controversia, sono state immesse in commercio nel SEE da parte della Kosan Gas, che detiene una licenza esclusiva per l'uso in Danimarca del marchio tridimensionale costituito dalla forma di tali bombole e che è titolare dei marchi denominativo e figurativo apposti su di esse.
- 29 La Kosan Gas, la Repubblica italiana e la Commissione ritengono tuttavia che l'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che tale immissione in commercio esaurisca esclusivamente il diritto del titolare o del licenziatario di vietare l'ulteriore vendita delle bombole ancora riempite del gas originario o vuote, ma non autorizzi ancora terzi a riempire, a fini commerciali, con il loro gas, le stesse bombole. La Kosan Gas sostiene segnatamente che l'esaurimento del diritto di marchio non può riguardare l'imballaggio del prodotto.
- 30 Al riguardo va osservato che le bombole composite, che sono destinate ad essere più volte riutilizzate, non costituiscono un semplice imballaggio del prodotto originario, ma hanno un valore economico autonomo e devono essere considerate prodotto di per sé. Infatti, all'atto del primo acquisto di una tale bombola riempita di gas presso un distributore della Kosan Gas, il consumatore non paga soltanto il gas ma anche la bombola composita, il cui prezzo è superiore a quello delle bombole di gas in acciaio tradizionali, in particolare a causa delle sue particolari caratteristiche tecniche, e al prezzo del gas che vi è contenuto.
- 31 In tal contesto occorre conciliare, da un lato, il legittimo interesse del licenziatario del diritto al marchio, costituito dalla forma della bombola composita, titolare dei marchi apposti su di essa, di trarre profitto dai diritti ad essi collegati e, dall'altro, i legittimi interessi degli acquirenti di tali bombole e, segnatamente, quello di fruire a pieno del loro diritto di proprietà sulle dette bombole, nonché l'interesse generale al mantenimento di una concorrenza non falsata.

- 32 Per quanto riguarda l'interesse di detto licenziatario e titolare di trarre profitto dai diritti collegati a tali marchi, va constatato che la vendita delle bombole composite gli consente di realizzare il valore economico dei marchi relativi alle bombole. Orbene, la Corte si è già pronunciata nel senso che la vendita che consente la realizzazione del valore economico del marchio esaurisce i diritti esclusivi conferiti dalla direttiva 89/104 (v., segnatamente, sentenza 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding, Racc. pag. I-11313, punto 40).
- 33 Quanto agli interessi degli acquirenti di bombole composite, è pacifico che essi non potranno fruire a pieno del loro diritto di proprietà su tali bombole nell'ipotesi in cui tale diritto sia limitato dai diritti di marchio ad esse relativi anche successivamente alla vendita delle bombole da parte del titolare o con il suo consenso. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, tali acquirenti non sarebbero, in particolare, più liberi nell'esercizio del loro diritto, ma sarebbero legati ad un solo fornitore di gas per l'ulteriore riempimento di dette bombole.
- 34 Infine, consentire al licenziatario del diritto al marchio costituito dalla forma della bombola composta e titolare dei marchi apposti su di essa di opporsi, in base a diritti relativi a detti marchi, all'ulteriore riempimento delle bombole ridurrebbe indebitamente la concorrenza sul mercato a valle, relativo al riempimento delle bombole del gas, e comporterebbe perfino il rischio di compartimentare detto mercato allorché detto licenziatario e titolare pervenga ad imporre la sua bombola grazie alle sue particolari caratteristiche tecniche, la tutela delle quali non fa parte del diritto dei marchi. Tale rischio è peraltro aumentato dal fatto che la bombola composta ha un costo elevato rispetto al gas e che l'acquirente per poter scegliere di nuovo liberamente il suo fornitore di gas dovrebbe rinunciare all'investimento iniziale effettuato per l'acquisto della bombola, il cui ammortamento avrebbe avuto per presupposto un sufficiente numero di riutilizzi.
- 35 Risulta dalle considerazioni che precedono che la vendita della bombola composta esaurisce i diritti che il licenziatario del diritto al marchio costituito dalla forma della bombola composta e titolare dei marchi apposti su di essa trae da questi marchi e trasferisce all'acquirente il diritto di disporre liberamente di tale bombola, incluso

quello di scambiarla o di farla riempire, una volta consumato il gas originario, presso un'impresa a sua scelta, cioè non soltanto presso detto licenziatario e titolare, ma anche presso uno dei suoi concorrenti. Tale diritto dell'acquirente ha per corollario il diritto di questi concorrenti di procedere, nei limiti stabiliti all'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, al riempimento ed al cambio delle bombole vuote.

- ³⁶ Per quanto riguarda tali limiti va ricordato che, in forza dell'art. 7, n. 2, il titolare del marchio può, malgrado l'immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal suo marchio, opporsi alla loro ulteriore commercializzazione qualora motivi legittimi giustificano siffatta opposizione e, segnatamente, qualora lo stato dei prodotti sia modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. Secondo costante giurisprudenza, l'impiego dell'avverbio «in particolare» all'art. 7, n. 2, indica che l'ipotesi relativa alla modifica o all'alterazione dello stato dei prodotti contrassegnati con il marchio è menzionata soltanto come esempio di un possibile motivo legittimo (v., in particolare, sentenza 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad, Racc. pag. I-3421, punto 54, e giurisprudenza ivi citata).
- ³⁷ In tal senso, la Corte ha già dichiarato che siffatto legittimo motivo esiste anche qualora l'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile ad un marchio pregiudichi seriamente la sua notorietà, o anche qualora detto uso si svolga in modo da dare l'impressione che esiste un legame economico tra il titolare del marchio e il terzo che ne fa uso e, in particolare, che quest'ultimo appartiene alla rete di distribuzione del titolare o che sussiste una relazione speciale tra queste due persone (v., in tal senso, sentenza 8 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin, Racc. pag. I-6963, punti 79 e 80, nonché giurisprudenza ivi citata).
- ³⁸ Anche se spetta al giudice del rinvio valutare se esista, alla luce delle circostanze che caratterizzano la causa principale, siffatto motivo legittimo, occorre tuttavia fornirgli qualche indicazione ai fini di tale valutazione, in particolare per quanto riguarda gli elementi concreti sui quali esso interroga la Corte.

- 39 In tal contesto, occorre precisare che, per risolvere la questione se la vendita delle bombole composite riempite dalla Viking Gas venga effettuata in modo da dare l'impressione che esiste un nesso economico tra detta impresa e la Kosan Gas, il che autorizzerebbe quest'ultima impresa ad opporsi alla commercializzazione, occorre tenere conto dell'etichettatura di dette bombole nonché delle condizioni in cui esse vengono scambiate.
- 40 Infatti, l'etichettatura delle bombole composite e le condizioni in cui esse vengono scambiate non devono indurre il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed accorto, a ritenere che esista un legame tra le due imprese di cui trattasi nella causa principale o che il gas che è servito al riempimento di dette bombole provenga dalla Kosan Gas. Per valutare se tale impressione errata sia da escludersi, occorre tenere conto delle pratiche del settore e, segnatamente, della questione se i consumatori siano abituati a che le bombole del gas siano riempite da altri distributori. Risulta, peraltro, ragionevole presumere che il consumatore che si rivolga direttamente alla Viking Gas per scambiare la sua bombola di gas vuota con una bombola piena, oppure per far riempire la propria bombola, sia più facilmente in grado di sapere che non vi è un legame tra tale impresa e la Kosan Gas.
- 41 Per quanto riguarda la circostanza che le bombole composite sono provviste di marchi denominativo e figurativo costituiti dalla denominazione e dal logo della Kosan Gas, che restano, secondo quanto constatato dal giudice del rinvio, visibili malgrado l'etichettatura apposta dalla Viking Gas su dette bombole, va osservato che detta circostanza costituisce un elemento pertinente nei limiti in cui sembra escludere che tale etichettatura modifichi lo stato delle bombole occultando la loro origine.
- 42 Da quanto precede deriva che occorre risolvere le questioni presentate dichiarando che gli artt. 5 e 7 della direttiva 89/104 devono essere interpretati nel senso che non consentono al detentore di una licenza esclusiva per l'utilizzo di bombole del gas composite destinate ad essere riutilizzate, la cui forma sia tutelata in quanto marchio

tridimensionale e sulle quali il detentore abbia apposto la propria denominazione e il proprio logo, registrati come marchi denominativo e figurativo, di opporsi a che tali bombole, successivamente all'acquisto da parte di consumatori che hanno poi consumato il gas in esse inizialmente contenuto, vengano scambiate da un terzo, dietro pagamento, con bombole composite riempite di gas che non proviene da tale detentore, a meno che detto detentore non possa far valere un giusto motivo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104.

Sulle spese

- ⁴³ Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che non consentono al detentore di una licenza esclusiva per l'utilizzo di bombole del gas composite destinate ad essere riutilizzate, la cui forma sia tutelata in quanto marchio tridimensionale e sulle quali il detentore abbia apposto la propria denominazione e il proprio logo, registrati come marchi denominativo e figurativo, di opporsi a che tali bombole, successivamente all'acquisto da parte di consumatori che hanno poi consumato

il gas in esse inizialmente contenuto, vengano scambiate da un terzo, dietro pagamento, con bombole composite riempite di gas che non proviene da tale detentore, a meno che detto detentore non possa far valere un giusto motivo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104.

Firme