

Prodotti di lusso. Limiti alle modalità di acquisto

Se è di Dior non va in saldo

Marella Naj Oleari

■ La vendita di prodotti ad outlet o a discount da parte del licenziatario di un noto marchio della moda, senza il consenso del titolare, può costituire attività idonea ad intaccare il prestigio e la rinomanza del marchio e atto di contraffazione a tutti gli effetti. È quanto ha stabilito ieri la Corte di Giustizia Ue in una decisione destinata a far discutere, complice anche il periodo poco favorevole per le vendite del comparto moda in generale.

Il caso sottoposto all'esame della Corte trae origine dalla vendita, da parte di un licenziatario Dior, di una partita di prodotti a un discount store, nonostante il contratto di licenza prevedesse espressamente che il licenziatario, al fine di mantenere la notorietà ed il prestigio del marchio, non potesse vendere i prodotti a grossisti e rivenditori di partite in saldo, senza il consenso di Dior.

Ebbene in un caso del genere, la violazione rimane confinata in ambito contrattuale, co-

me hanno sostenuto il licenziatario ed i tribunali francesi, oppure si tratta di vera e propria contraffazione di marchio, come ha sostenuto Dior? In linea generale, il titolare di un marchio ha facoltà di fare uso esclusivo dello stesso e il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, l'uso del marchio. Nel caso di contratti di licenza, la fabbricazione e la commercializzazione da parte del licenziatario non dà luogo a contraffazione perché viene considerata effettuata con il consenso

del titolare del marchio.

La Corte precisa però che questo consenso non può considerarsi assoluto e incondizionato. Infatti l'articolo 8.2 della direttiva 89/104/CE, riprodotto dall'articolo 23 del nostro Codice di Proprietà industriale, prevede che in alcuni casi il titolare del marchio possa far valere i suoi diritti esclusivi anche nei confronti del licenziatario. In particolare, quando si tratta di violazioni delle clausole del contratto di licenza che riguardano «la qualità dei prodotti fabbricati». Nel caso Dior, la Corte ha evidenziato che la qualità non si riferisce solo alle caratteristiche materiali dei prodotti, ma può anche rife-

rirsi, nel caso di prodotti di prestigio, allo stile e all'immagine idonei a conferire quell'«aura di lusso» che costituisce un elemento essenziale affinché i consumatori distinguano quei prodotti da altri.

Per questo motivo, la vendita di prodotti di prestigio a soggetti che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva voluta dal titolare può, secondo i casi e le modalità di vendita, compromettere la qualità stessa dei prodotti fabbricati, con la conseguenza che, costituendo violazione di una delle clausole previste dalla direttiva, il licenziatario non è solo inadempiente, ma anche contraffattore.