



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 28 gennaio 2014¹

Causa C-583/12

Sintax Trading OÜ
contro
Maksu- ja Tolliamet

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia)]

«Intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Articolo 13, paragrafo 1 — Autorità competente ad espletare il procedimento volto ad accertare l'eventuale violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Competenza delle autorità doganali ad avviare il procedimento volto ad accertare l'eventuale violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»

1. La causa in esame ha ad oggetto misure alla frontiera adottate in Estonia nei confronti di merci asseritamente lesive di diritti su disegni o modelli. Essa offre nuovamente alla Corte l'opportunità di interpretare ancora il regolamento del Consiglio n. 1383/2003 (in prosieguo: il «regolamento»)², in particolare per quanto riguarda la procedura volta ad accertare l'eventuale violazione di un diritto di proprietà intellettuale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento stesso.
2. La Suprema Corte estone (Riigikohus) ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali. Essa chiede, in primo luogo, se la procedura menzionata all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento possa essere espletata dalle stesse autorità doganali e, in secondo luogo, se la medesima procedura possa essere avviata da tali autorità.
3. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un'azione promossa dalla Sintax Trading OÜ (in prosieguo: la «Sintax») nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e doganale estone (Maksu-ja Tolliamet; in prosieguo: l'«MTA»), che aveva respinto la domanda della Sintax di concedere lo svincolo delle merci, bloccate dalla MTA, sostenendo che esse violavano un disegno o modello industriale registrato di proprietà dell'OÜ Acerra (in prosieguo: l'«Acerra»).

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Regolamento del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7). Il regolamento è stato interpretato nella sentenza del 12 febbraio 2009, Schenker (C-93/08, Racc. pag. I-903, nella sentenza del 2 luglio 2009, Zino Davidoff (C-302/08, Racc. pag. I-5671; nelle sentenze del 1° dicembre 2011, Philips (C-446/09 e C-495/09, Racc. pag. I-12435). La legislazione precedente è stata oggetto di ulteriore giurisprudenza.

I – Contesto normativo

A – *Il diritto dell'Unione europea*

4. Le misure alla frontiera costituiscono una parte rilevante della tutela dei diritti di proprietà intellettuale garantita dall'Unione europea. Il regolamento non è né la prima misura legislativa dell'Unione europea in materia³, né l'ultima. Infatti, con effetto dal 1° gennaio 2014, esso è stato abrogato dal regolamento n. 608/2013⁴. Tuttavia, tenuto conto dell'epoca degli atti in questione, nella specie è il regolamento a trovare applicazione.

5. I considerando 2 e 3 del regolamento così recitano:

«(2) La commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti e inganna i consumatori, facendo talvolta correre a questi ultimi rischi per la salute e la sicurezza. Tali merci andrebbero, per quanto possibile, tenute lontano dal mercato e occorrerebbe adottare misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo. Tale obiettivo è conforme agli interventi in atto sul piano internazionale.

(3) Nei casi in cui le merci contraffatte o usurpative e, in genere, le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sono originarie o provengono dai paesi terzi, occorrerebbe vietarne l'introduzione, compreso il trasbordo, nel territorio doganale della Comunità, l'immissione in libera pratica nella Comunità, il vincolo ad un regime sospensivo, il collocamento in zona franca o in deposito franco e istituire una procedura adeguata che consenta l'intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto di tale divieto».

6. L'articolo 10 del regolamento prevede quanto segue:

«Le disposizioni vigenti nello Stato membro nel cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la normativa nazionale.

Dette disposizioni si applicano anche per informare immediatamente il servizio o l'ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'avvio della procedura di cui all'articolo 13, sempre che la medesima non sia stata avviata da tale servizio o ufficio doganale».

7. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento:

«Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali o, se del caso, il blocco è revocato se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l'ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non è stato informato che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale a norma dell'articolo 10, o, se del caso, non ha ricevuto dal titolare del diritto il consenso di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi».

3 — Esso ha abrogato (articolo 24) il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341, pag. 8), che a sua volta ha abrogato (articolo 16) il regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU L 357, pag. 1).

4 — Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181, pag. 15). V. articolo 38.

8. Il regolamento della Commissione n. 1891/2004⁵ fissa le misure necessarie per l'applicazione del regolamento. Il considerando 1 dispone quanto segue:

«Il regolamento (CE) n. 1383/2003 ha stabilito alcune regole comuni allo scopo di vietare l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'uscita, l'esportazione, la riesportazione, il vincolo ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, di merci contraffatte e di merci usurpative e di far fronte efficacemente alla commercializzazione illegale di siffatte merci pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo».

B – *Il diritto nazionale*

9. Il Tolliseadus estone (legge doganale, in prosieguo: il «TS»), all'articolo 39, paragrafi 4 e 6, prevede quanto segue:

«(4) Il titolare del diritto trasmette, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica del blocco della merce e sulla base dei campioni prelevati, una valutazione scritta avente ad oggetto la merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del (...) regolamento (CE) n. 1383/2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (...). Per la presentazione della valutazione non viene riconosciuto al titolare del diritto alcun compenso (...).

(6) Le autorità doganali inviano immediatamente una copia della valutazione ricevuta dal titolare del diritto alla persona interessata, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento della copia, può trasmettere alle autorità doganali le proprie contestazioni scritte in merito alla valutazione unitamente ai relativi elementi di prova».

10. L'articolo 45, paragrafo 1, del TS così recita:

«Le autorità doganali sottopongono a confisca la merce menzionata agli articoli 53, 57 e 75 del codice doganale comunitario e procedono alla sua vendita, alla sua distruzione sotto controllo doganale o alla sua cessione a titolo gratuito, secondo le modalità stabilite agli articoli 97 e 98».

11. L'articolo 6 dell'Haldusmentluse seadus (Legge istitutiva della procedura amministrativa; in prosieguo: l'«HMS») stabilisce quanto segue:

«L'organo amministrativo è tenuto a chiarire le circostanze aventi un ruolo essenziale nella vicenda oggetto del procedimento e, se necessario, a raccogliere d'ufficio elementi di prova al riguardo».

II – **Fatti e procedimento principale**

12. L'Acerra è proprietaria di un disegno o modello industriale registrato di un flacone, registrato in Estonia il 15 febbraio 2010, al n. 01563, sotto la denominazione «Pudel» (flacone).

13. Il 6 dicembre 2010 Acerra comunicava all'MTA che la Syntax tentava di distribuire in Estonia un prodotto in flaconi recanti il disegno o modello registrato.

5 — Regolamento del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 328, pag. 16). V. articolo 20 del regolamento.

14. Il 23 dicembre 2010 l'MTA effettuava una verifica supplementare su una partita di 63 700 flaconi, inviata alla Syntax da una società ucraina. L'MTA riscontrava che i flaconi erano sufficientemente simili al disegno o modello registrato da far sorgere il sospetto che fossero stati violati diritti di proprietà intellettuale. Con decisione del 27 dicembre 2010, l'MTA bloccava le merci sospette, depositandole in un magazzino doganale.

15. In pari data l'MTA notificava all'Acerra la richiesta di procedere ad una valutazione delle merci bloccate. Il 6 gennaio 2011 l'Acerra presentava all'MTA la valutazione richiesta, dichiarando che i flaconi importati violavano i suoi diritti di proprietà intellettuale.

16. La Syntax reagiva in due modi. Dapprima, il 18 gennaio 2011, essa chiedeva alla MTA lo svincolo delle merci. Successivamente, il 7 febbraio 2011, proponeva ricorso nei confronti dell'Acerra dinanzi allo Harju Maakohus (Tribunale ordinario di primo grado di Harju), contestando la validità del disegno o modello industriale di proprietà dell'Acerra.

17. Per quanto riguarda la richiesta di svincolo delle merci, l'MTA comunicava alla Syntax, con lettera dell'11 febbraio 2011, che l'Acerra aveva esaminato i flaconi importati in Estonia e li aveva ritenuti identici al suo disegno o modello registrato. Ai sensi del regolamento n. 1383/2003, l'MTA non poteva procedere allo svincolo delle merci, in quanto – a suo avviso – erano stati violati diritti di proprietà intellettuale. L'MTA non aveva alcuna competenza a decidere se il diritto di proprietà intellettuale in questione fosse valido. Lo stesso giorno la Syntax chiedeva lo svincolo delle merci per la seconda volta. Il 17 febbraio 2011 l'MTA negava nuovamente tale sblocco, fornendo analoghe giustificazioni⁶.

18. Il 10 marzo 2011 la Syntax proponeva ricorso dinanzi al Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn) al fine di ottenere lo svincolo delle merci. Il 3 giugno 2011 il Tribunale ordinava all'MTA di adottare la decisione di svincolo delle merci. L'MTA interponeva appello dinanzi al Tallinna Ringkonnakohus (Corte d'appello di Tallinn), che respingeva il ricorso con sentenza del 19 gennaio 2012, ancorché fondando la sua decisione su una diversa motivazione. L'MTA ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice remittente.

19. L'eccezione di validità del disegno o modello industriale, sollevata dalla Syntax, è stata respinta il 21 dicembre 2011, in pendenza del procedimento d'appello descritto nel precedente paragrafo. Tale sentenza è divenuta definitiva cosicché la registrazione del disegno o modello è valida.

III – Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

20. Con ordinanza del 5 dicembre 2012, il Riigikohus ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1. «Se la “procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale” di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1383/2003 possa essere espletata nell'ambito del servizio doganale o se “l'autorità competente a deliberare nel merito” oggetto del capo III del regolamento debba essere distinta dalle autorità doganali».
2. Atteso che, nel considerando 2 del regolamento n. 1383/2003, tra gli obiettivi del regolamento viene indicata la tutela dei consumatori e che, ai sensi del considerando 3, occorre istituire una procedura che consenta l'intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto del divieto di introdurre nel territorio doganale della Comunità merci che

6 — Secondo quanto sostenuto dall'Estonia, l'MTA decideva, ai fini della causa pendente, relativa alla validità del diritto di disegno o modello, di non adottare una decisione amministrativa sulla questione se vi fosse violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in quanto siffatta decisione avrebbe condotto, in sostanza, alla confisca e alla distruzione della merce.

violino un diritto di proprietà intellettuale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo cui si fa riferimento nel considerando 2 del regolamento medesimo nonché nel considerando 1 del regolamento di attuazione n. 1891/2004,

Se il fatto che le misure previste all'articolo 17 del regolamento n. 1383/2003 possano essere applicate soltanto quando il titolare del diritto avvii la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, intesa a determinare la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, sia compatibile con i menzionati obiettivi, ovvero se, al fine di perseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi medesimi, occorra riconoscere anche alle autorità doganali la possibilità di avviare detta procedura.

21. Osservazioni scritte sono state presentate dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Estonia e dalla Commissione. Non essendone stata fatta richiesta, non si è tenuta udienza.

IV – Analisi

22. Le questioni poste dal giudice del rinvio non possono essere comprese al di fuori del contesto sia del sistema delle misure alla frontiera istituito dal regolamento sia del modo in cui i giudici estoni hanno interpretato i fatti in relazione a tale sistema. Di conseguenza, discuterò una alla volta entrambe le questioni suddette prima di esaminare le stesse questioni pregiudiziali.

A – L'oggetto e il sistema del regolamento

23. Al fine di tutelare i titolari di diritti, i fabbricanti e i commercianti operanti nel rispetto della legge, ma anche i consumatori⁷, il regolamento stabilisce anzitutto un sistema di intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci *sospettate* di violare taluni diritti di proprietà intellettuale⁸, ma anche un certo numero di misure da adottare nei confronti di merci *riconosciute* come merci che abbiano violato tali diritti.

24. Per quanto riguarda le merci⁹ sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale, le misure alla frontiera possono essere adottate, in linea di principio, su domanda del titolare di diritti¹⁰, accolta dalle autorità doganali¹¹. Tali autorità, se del caso previa consultazione del richiedente, sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale cui si riferisce l'accoglimento della domanda¹². Se non è stata presentata o accolta alcuna domanda, ma le autorità doganali dispongono di motivi sufficienti per sospettare che le merci violino diritti di proprietà intellettuale, esse possono sospendere lo svincolo di tali merci o procedere al blocco delle stesse ex officio per tre giorni lavorativi per consentire al titolare di diritti di presentare una domanda¹³.

7 — Considerando 2 del regolamento.

8 — Il termine viene definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

9 — Le merci devono essere assoggettate a un regime doganale pertinente. V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento.

10 — Articoli 5 e 6 del regolamento.

11 — Articolo 8 del regolamento. Detto regolamento utilizza termini differenti per le diverse autorità cui fa riferimento. L'autorità cui perviene la domanda e che decide in merito alla stessa è denominata «servizio doganale» (articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2), mentre l'autorità cui perviene la domanda già accolta e che interviene in ordine alla stessa viene indicata come «ufficio doganale» (articolo 9, paragrafo 1). Il termine «autorità doganali» viene impiegato (ad esempio nell'articolo 1, paragrafo 1) in senso generico con riferimento a una qualsiasi tra le particolari autorità presenti all'interno dell'organizzazione doganale. Utilizzerò questo termine nel corso dell'intera analisi.

12 — Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.

13 — Articolo 4 del regolamento.

25. Tali misure sono tuttavia temporanee. L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento prescrive che lo svincolo delle merci dev'essere concesso o il blocco delle stesse dev'essere revocato se, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, le autorità doganali non sono state informate che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale¹⁴. Le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sono soggette alle misure previste al Capo IV del regolamento, tra le quali figura la distruzione di tali merci¹⁵.

26. Una volta che le merci siano state riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, si applicano le misure elencate al Capo IV del regolamento: le merci sono assoggettate al divieto di ingresso nel territorio doganale della Comunità o a qualsiasi altro intervento tra quelli indicati all'articolo 16 e gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di prendere le misure di cui all'articolo 17, compresa la distruzione delle merci.

27. Non risulta dai fatti se la procedura prevista nel regolamento, sia stata osservata, in particolare se il titolare del diritto abbia presentato la domanda di intervento da parte delle autorità doganali. Spetta ai giudici nazionali esaminare se tali presupposti siano stati soddisfatti.

*B – L'interpretazione dei fatti di causa da parte dei giudici nazionali alla luce del sistema previsto dal regolamento*¹⁶

28. Nel contestare il blocco delle merci dinanzi al Tribunale amministrativo di Tallin la Syntax ha sostenuto, tra l'altro, che la procedura intesa a determinare se vi fosse stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, menzionata all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, non era stata avviata nei termini. L'MTA ha tuttavia affermato di aver stabilito che le merci violavano un diritto di proprietà intellettuale.

29. Il Tribunale amministrativo di Tallin ha sostenuto che la notifica inviata all'Acerra dalla MTA può essere intesa come il primo intervento dell'MTA nel procedimento amministrativo volto a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, ammissibile ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento. Evidentemente, il Tribunale riteneva quindi che la procedura menzionata all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento fosse stata avviata dall'MTA il 27 dicembre 2010. Tuttavia, il Tribunale non rilevava una decisione dell'MTA in alcuno degli atti successivi. La mancata adozione di una decisione da parte dell'MTA e l'interpretazione dell'articolo 14 del regolamento, elaborata dal Tribunale, hanno indotto il medesimo a pronunciarsi a favore della Syntax.

30. La MTA ha interposto appello avverso la decisione, sostenendo che non poteva adottare una decisione di violazione a causa dell'eccezione di validità del diritto di proprietà intellettuale, sollevata dalla Syntax, e che l'articolo 14 del regolamento non trovava applicazione per mancato deposito di una garanzia.

31. La Corte d'appello di Tallin ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo, anche se sulla base di diversa motivazione. Secondo l'interpretazione dei fatti fornita dalla Corte d'appello, la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento non era stata avviata, in quanto non incomberebbe alle autorità doganali, bensì piuttosto a un giudice civile accertare se vi sia stata violazione di diritti di proprietà intellettuale.

14 — In alternativa, può essere eventualmente applicata la cosiddetta procedura semplificata disciplinata dall'articolo 11, paragrafo 1. V. anche sentenza Schenker, cit., punto 26.

15 — Articolo 17 del regolamento.

16 — La descrizione è basata sull'ordinanza di rinvio.

32. L'MTA ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sostenendo che la questione della competenza delle autorità doganali a pronunciarsi su una violazione era stata sollevata per la prima volta e che le autorità doganali avevano, in realtà, siffatta competenza.

33. Nella sua ordinanza di rinvio la Suprema Corte estone ha dichiarato che è «possibile in via di principio» interpretare il diritto estone¹⁷ nel senso che le autorità doganali abbiano competenza a decidere se le merci in questione siano usurpative¹⁸. Il giudice del rinvio nutre dubbi, tuttavia, sul fatto che tale interpretazione del diritto nazionale sia conforme al diritto dell'Unione europea e considera necessario rispondere alle due questioni poste per pronunciarsi sul contenuto delle istruzioni che il tribunale deve impartire all'MTA.

C – Le questioni pregiudiziali

34. Come ho già affermato, la Suprema Corte estone pone, in sostanza, due quesiti: se la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento possa essere espletata dalle stesse autorità doganali (prima questione) e se le autorità doganali possano anche avviare la procedura pertinente (seconda questione).

1. Prima questione

35. Con la sua prima questione, la Suprema corte estone chiede se le stesse autorità doganali possano espletare la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento. Prima di analizzare la norma, tuttavia, espongo una breve sintesi delle opinioni delle parti e del giudice del rinvio.

a) Osservazioni presentate alla Corte

36. Il giudice del rinvio dubita del fatto che il regolamento consenta alle stesse autorità doganali di espletare la procedura menzionata all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento. La rubrica del Capo III del regolamento si riferisce alle «autorità doganali e [all']autorità competente a deliberare nel merito» e, pertanto, sembra operare chiaramente una distinzione fra i due termini. Esso ritiene tuttavia che la giurisprudenza relativa a tale punto non sia conclusiva.

37. Tutte le parti del presente procedimento risponderebbero alla prima questione in senso affermativo.

38. Secondo la Repubblica di Estonia, la normativa armonizza soltanto le misure alla frontiera. Come chiarito al considerando 8 e all'articolo 10 del regolamento, la determinazione della violazione, menzionata all'articolo 13, paragrafo 1, è lasciata al diritto nazionale e – conformemente al principio dell'autonomia processuale degli Stati membri – la determinazione dell'autorità competente rientra nella competenza degli Stati membri. L'Estonia trova conferme al suo argomento negli articoli 49 e 55 dell'Accordo TRIPS, il primo dei quali menziona espressamente i procedimenti amministrativi. Il riferimento contenuto nella rubrica del Capo III, indica soltanto, secondo l'Estonia, che tali autorità possono, ma in realtà non devono, essere diverse. Inoltre, l'articolo 10 del regolamento prevede che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, possa essere avviata dal servizio doganale e, dal momento che un servizio amministrativo avvia di rado procedimenti giurisdizionali per tutelare l'interesse dei

17 — Articoli 39, paragrafi 4 e 6, 45, paragrafo 1, del TS; articoli 6, 38 e 39 dell'HMS in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 4, del TS.

18 — Secondo l'Estonia, il titolare del diritto può anche avviare un procedimento dinanzi al giudice civile, ma il procedimento amministrativo ne costituisce un'alternativa.

singoli, l'articolo 10 richiede implicitamente l'esistenza di procedimenti amministrativi. Un procedimento amministrativo agevolerebbe inoltre il conseguimento degli obiettivi del regolamento, ossia una tutela più efficace contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Essa ritiene che il suo punto di vista sia confermato dalla giurisprudenza.

39. La Repubblica ceca condivide sostanzialmente l'opinione dell'Estonia. Essa aggiunge che una diversa interpretazione sarebbe ammissibile solo nel caso in cui la distinzione tra le autorità doganali e l'autorità che delibera nella procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento persegua un obiettivo dichiarato del regolamento stesso.

40. Secondo la Commissione, la procedura menzionata all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento è un procedimento disciplinato dal diritto nazionale per determinare nel merito se vi sia stata effettivamente violazione di diritti di proprietà intellettuale. Tale procedura dev'essere distinta dalla procedura che disciplina il blocco delle merci (intervento delle autorità doganali). La Commissione sostiene che gli articoli da 41 a 49 dell'Accordo TRIPS prevedono i presupposti del procedimento di merito, ma spetta allo Stato membro determinare, tra l'altro, se l'autorità competente debba essere di natura giudiziaria o amministrativa – sebbene le decisioni amministrative debbano essere sottoposte a un controllo giurisdizionale a norma dell'articolo 41, paragrafo 4.

b) *Questione se le autorità doganali possano essere l'«autorità competente a deliberare nel merito» ai sensi del Capo III del regolamento*

41. Non si può contestare il fatto che un'autorità amministrativa possa anche essere l'autorità competente a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del diritto nazionale, come è già stato osservato dalla Corte quando ha fatto riferimento all'«autorità giurisdizionale o [a] un'altra autorità, competente a statuire nel merito» relativamente a una violazione¹⁹. Il carattere neutro della terminologia utilizzata nel regolamento stesso, ossia il riferimento all'«autorità competente a deliberare nel merito», contenuto nella rubrica del Capo III, e il fatto che esso non indichi ove sia espletata la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, conferma l'ipotesi che il medesimo intendeva lasciare la determinazione dell'autorità competente agli Stati membri²⁰.

42. Orbene, il fatto che il regolamento non esclude la possibilità che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, possa essere espletata da un'autorità amministrativa in combinazione col fatto che le autorità doganali *sono* indubbiamente autorità amministrative non porta di per sé alla conclusione che le autorità doganali possono essere autorizzate a espletare la procedura pertinente.

43. In effetti, sussistono due circostanze che richiederebbero particolare cautela prima di giungere a tale conclusione. In primo luogo, è opportuno ricordare che il regolamento stesso, nella rubrica del Capo III, opera una giustapposizione e quindi sembra implicare una distinzione tra «autorità doganali» e «autorità competente a deliberare nel merito», ossia l'autorità che determina se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

19 — Sentenza Philips, cit., punto 69. L'affermazione contenuta al paragrafo 96 delle mie conclusioni nella causa Philips («non spetta alle autorità doganali pronunciarsi definitivamente sull'esistenza o meno di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale») era intesa a indicare la differenza tra la procedura relativa all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale e la procedura relativa a merci riconosciute come merci che abbiano violato tali diritti. Essa non andrebbe letta in alcun modo nel senso di escludere la possibilità qui esaminata.

20 — Vrins, O. e Schneider, M., *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures*, Oxford, OUP (2^a ed. 2012), 5.495.

44. Inoltre, dalla formulazione dell'articolo 10 del regolamento, sulla quale ritornerò nell'ambito delle mie osservazioni sulla seconda questione, emerge che tale norma presuppone che l'autorità che accerta l'eventuale violazione di un diritto di proprietà intellettuale e il servizio o ufficio doganale, che può aver avviato la procedura, sono entità diverse²¹.

45. La questione è ora di stabilire se, alle suddette condizioni e come sembra essere suggerito dalla Commissione, la Corte debba sostenere, senza ulteriori considerazioni, che il regolamento non osta a che le autorità doganali siano considerate competenti ad accertare la sussistenza di un'eventuale violazione.

46. Infatti, la Commissione ha proposto che la Corte debba dichiarare che spetta agli Stati membri decidere quale sia l'autorità competente e fissare i dettagli della procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Essa avverte, tuttavia, che il diritto nazionale deve prevedere chiaramente quale autorità sia competente per tale procedura. Essa insiste inoltre sul fatto che la procedura relativa al merito della violazione non può essere la stessa procedura intesa a decidere se lo svincolo delle merci debba essere sospeso e le merci debbano essere o meno bloccate quando le stesse siano sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. Resta da vedere, tuttavia, se tali garanzie siano sufficienti.

47. Non lo ritengo possibile.

48. La circostanza che, secondo il diritto nazionale, un'autorità amministrativa possa essere autorizzata a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento non modifica né la natura né il contenuto della decisione che l'autorità deve adottare. È evidente che in tale procedura l'autorità amministrativa delibererebbe su diritti e interessi legittimi dei singoli, ossia – conformemente alla terminologia del regolamento – «[del] dichiarante, [del] detentore o [del] proprietario delle merci»²². In tale contesto si dovrebbe sottolineare, ancora una volta, che, per effetto della decisione, le merci possono essere sottoposte alle misure previste al Capo IV del regolamento.

49. Nella sentenza *Sopropé*, una causa avente ad oggetto una decisione delle autorità doganali relativa a dazi doganali, la Corte ha sostenuto che, in conformità a un principio generale dell'Unione europea «i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione»²³. Tale analisi dev'essere naturalmente applicata *mutatis mutandis*, dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), con il Trattato di Lisbona²⁴.

21 — Le versioni tedesca e danese dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sembrano implicare che le autorità doganali possono espletare la procedura («sofern dieses nicht von dieser Dienststelle oder Zollstelle durchgeführt wird»; «medmindre denne gennemføres af nævnte afdeling eller toldsted»). Le versioni inglese, olandese, francese e italiana chiariscono, invece, che la norma si riferisce a tali autorità come a quelle *che avviano* la procedura («unless the procedure was initiated by that department or office», «tenzij dat kantoor of die dienst de procedure zelf heeft ingeleid», «à moins que celle-ci n'ait été engagée par ce service ou ce bureau», «sempre che la medesima non sia stata avviata da tale servizio o ufficio doganale»).

22 — Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento.

23 — Sentenza del 18 dicembre 2008, *Sopropé* (C-349/07, Racc. pag. I-10369, punti 36 e 37).

24 — Più di recente, il principio generale è stato applicato nella sentenza del 22 ottobre 2013, *Sabou* (C-276/12, punto 38), ma in un contesto riguardante indagini delle autorità tributarie.

50. È ben vero che la disciplina della procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento rientra, in linea generale, fra le competenze degli Stati membri nell'esercizio della loro autonomia processuale²⁵, come è stato giustamente evidenziato dalla Commissione. Tuttavia, gli interventi degli Stati membri al riguardo devono essere considerati come «attuazione del diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta²⁶.

51. Ciò premesso, la fase successiva dell'analisi richiesta è di determinare come e, a fortiori, *dove* collocare, in un contesto post-Lisbona, le garanzie processuali menzionate, che sono tutelate, al contempo, come principi generali del diritto dell'Unione europea.

52. A mio parere, ed è questo il mio principale argomento al riguardo, la natura della funzione esercitata prevale, per importanza, sulla natura dell'autorità pubblica che la esercita. È senz'altro vero che la Corte ha sostenuto che l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani (in prosieguo: la «CEDU»), su cui è basato l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta²⁷, si riferisce, in genere, a procedimenti dinanzi a un «tribunale» e non a procedimenti amministrativi²⁸. Tuttavia, occorre sottolineare che le circostanze del caso di specie sono certamente particolari. In tale causa l'autorità amministrativa eserciterebbe una funzione, il cui schema e modus operandi sembra essere equivalente a quello di un organo giurisdizionale. L'affermazione, contenuta nelle mie conclusioni nella citata causa Philips, che l'autorità competente è «di norma» il giudice²⁹ dovrebbe essere intesa proprio in questo senso. In quest'ottica, proporrei di individuare nell'articolo 47 della Carta la giusta sede delle menzionate garanzie processuali.

53. L'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU da parte della Corte europea dei diritti umani rafforza il mio argomento. Secondo tale Corte, la nozione di pronuncia «sulle controversie sui (...) diritti (...) di carattere civile» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU include controversie sull'esistenza e sulla violazione di diritti di proprietà intellettuale, indipendentemente dalla natura giuridica dell'organo chiamato a esaminarle ai sensi del diritto nazionale³⁰. La tutela garantita dall'articolo 6 della CEDU si applica quindi nei casi in cui, come quello in esame, sia in discussione una controversia di tal genere e il risultato di quest'ultima sia decisivo per i diritti in questione. In un caso siffatto, tuttavia, gli Stati membri non sono tenuti a sottoporre la controversia a un tribunale che risponda a tutti i requisiti di cui all'articolo 6 della CEDU in ogni fase del procedimento. «Esigenze di flessibilità ed efficienza (...) possono giustificare il preventivo intervento di organi (...) amministrativi (...) che non soddisfino i suddetti requisiti sotto ogni aspetto»³¹. Tale affermazione implica che, in linea di principio, requisiti sostanziali previsti all'articolo 6 della CEDU si applicano anche a tali procedimenti amministrativi, anche se, eventualmente, non con lo stesso rigore. Queste stesse considerazioni andrebbero applicate in via analogica all'articolo 47 della Carta in conformità all'articolo 52, paragrafo 3, della stessa.

54. Alla luce delle suesposte considerazioni non è difficile individuare le garanzie essenziali che dovrebbero accompagnare la procedura menzionata all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento.

25 — Sul principio dell'autonomia processuale, v. sentenza dell'11 febbraio 1971, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor (39/70, Racc. pag. 49, punto 4).

26 — V. sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, punto 19); conclusioni dell'avvocato generale Kokott nella causa Sabou, cit., paragrafi da 38 a 46.

27 — Spiegazione relativa all'articolo 47 della Carta.

28 — Sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123); conclusioni dell'avvocato generale nella causa Sabou, cit., par. 54; Corte eur. D.U., sentenza Mantovanelli c. Francia del 18 marzo 1997, par. 33, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

29 — Conclusioni nella causa Philips, cit., punto 41.

30 — V. Corte eur. D.U., sentenza Kristiansen e Tyvik AS c. Norvegia, del 2 maggio 2013, n. ruolo 25498/08, par. 51, Corte eur. D.U., sentenza Vrábel e Ďurica c. Repubblica ceca, del 13 settembre 2005, n. ruolo 65291/01, paragrafi 5, e da 38 a 40; v. anche Corte eur. D.U., sentenza König c. Germania, del 28 giugno 1978, Serie A, n. 27, par. 88.

31 — Corte eur. D.U., sentenza Le Compte, Van Leuven e de Meyere c. Belgio, del 23 giugno 1981, Serie A n. 43, par. 51; Corte eur. D.U., sentenza Janosevic c. Svezia, del 23 luglio 2002, Rep. 2002-VII, par. 81.

55. Pertanto, come ha rilevato la Commissione, il diritto nazionale deve conferire espressamente alle autorità doganali il potere di adottare le decisioni pertinenti. È superfluo ricordare che non basta desumere la competenza delle autorità doganali da ciò che può essere indicato come la loro «ordinaria» competenza. Parimenti, le autorità doganali autorizzate ad adottare le suddette decisioni sono tenute ad agire in modo da garantire la loro indipendenza e imparzialità. Inoltre, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi, nel rispetto dei diritti della difesa, devono essere in grado di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione³². Ai soggetti interessati dev'essere quindi riconosciuto il diritto al contraddittorio. Inoltre, è chiaro che la decisione adottata dall'autorità doganale dev'essere soggetta al controllo giurisdizionale.

56. Di conseguenza, propongo di rispondere che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento dev'essere interpretato nel senso che esso non esclude la possibilità che gli Stati membri autorizzino le autorità doganali a espletare la procedura menzionata in tale norma, a condizione che tale potere sia previsto espressamente dalla legge nazionale, le autorità doganali agiscano in modo da garantire la loro indipendenza e imparzialità, sia rispettato il diritto al contraddittorio e sia riconosciuta la possibilità di sindacato giurisdizionale.

2. Seconda questione

57. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli Stati membri possano prevedere la possibilità per le autorità doganali di avviare la procedura menzionata all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento.

58. Tutte le parti del procedimento sostengono che ciò sia possibile. Esse sottolineano il fatto che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento è disciplinata dal diritto nazionale conformemente al primo comma dell'articolo 10. L'Estonia e la Repubblica ceca osservano che l'articolo 14, paragrafo 2, e il secondo comma dell'articolo 10 stabiliscono che la procedura può essere avviata da soggetti diversi dal titolare del diritto e proprio dalle stesse autorità doganali e che tale interpretazione è compatibile con l'obiettivo del regolamento, ossia la lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e la protezione del consumatore da merci costituenti violazione di tali diritti.

59. Non risulta dai fatti se le autorità nazionali abbiano avviato o meno la procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento. L'esame dei fatti incombe ai giudici nazionali.

60. È ben vero che la Corte ha sostenuto che il regolamento assegna un ruolo essenziale al titolare del diritto: spetta a quest'ultimo presentare domanda per ottenere l'intervento delle autorità doganali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento e l'intervento d'ufficio da parte delle autorità doganali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, è consentito unicamente «al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento a norma dell'articolo 5». La Corte ha dichiarato in tale contesto che «la condanna definitiva di tali pratiche da parte dell'autorità nazionale competente per decidere il merito della causa, suppone che il titolare del diritto ricorra al giudice. In mancanza di tale ricorso da parte del titolare del diritto, il provvedimento di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci cessa di spiegare i suoi effetti a corto termine (...)»³³. Sebbene tale affermazione si riferisse al regolamento del Consiglio n. 3295/94, essa è altresì valida relativamente al regolamento in vigore all'epoca dei fatti inerenti alla causa in esame.

61. Ciò premesso, la Corte non intendeva descrivere tutte le possibili modalità di avvio della procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, ma si riferiva, a tal riguardo, al caso più comune.

32 — V. sentenza *Sopropé*, cit., punto 37.

33 — Sentenza del 14 ottobre 1999, *Adidas* (C-223/98, Racc. pag. I-7081, punto 26)».

62. Infatti, il terzo comma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento si riferisce espressamente a situazioni in cui «la procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale è stata avviata in modo diverso che su iniziativa del titolare del disegno (...)». Il secondo comma dell'articolo 10 stabilisce che le disposizioni vigenti nello Stato membro in questione «si applicano anche per informare immediatamente il servizio o l'ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'avvio della procedura di cui all'articolo 13, sempre che la medesima non sia stata avviata da tale servizio o ufficio doganale». La norma prevede espressamente che la procedura prevista all'articolo 13 possa essere avviata dal servizio o ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Ciò risolve la questione. Non occorre stabilire, come suggerito dal giudice del rinvio, in quale misura l'avvio della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, da parte delle autorità doganali, sia necessario o utile ai fini della tutela dei consumatori.

63. Alla luce delle suesposte considerazioni e delle circostanze, non molto chiare, del caso di specie, è importante rammentare ancora una volta che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento impone alle autorità doganali l'obbligo di concedere lo svincolo delle merci o di revocare il blocco delle stesse qualora siano soddisfatte le condizioni in esso previste. Tale obbligo è conseguenza del tentativo operato dal regolamento di non ostacolare la libertà del commercio legittimo, pur impedendo, al tempo stesso, la commercializzazione di merci che violano diritti di proprietà intellettuale menzionate al considerando 2 del medesimo regolamento. Pertanto, l'astensione del titolare del diritto dall'avviare una procedura entro il termine stabilito può essere sostituita soltanto dall'avvio del procedimento da parte delle autorità doganali, con la conseguenza di impedire lo svincolo delle merci quando le autorità doganali adottano una decisione formale di avvio della procedura. In particolare, la semplice dichiarazione che il titolare del diritto ritiene che l'importazione delle merci in questione costituisca violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale non basta a giustificare il rigetto di una domanda di svincolo delle merci. Spetta naturalmente ai giudici nazionali accertare le circostanze del caso di specie.

64. Detto ciò, propongo di rispondere alla seconda questione che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento dev'essere interpretato nel senso che esso non esclude che gli Stati membri prevedano la possibilità, per le autorità doganali stesse, anche di avviare formalmente la procedura indicata in tale disposizione.

V – Conclusione

65. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Riigikohus nei seguenti termini:

- L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti dev'essere interpretato nel senso che esso non preclude la possibilità che gli Stati membri autorizzino le autorità doganali a espletare la procedura menzionata in tale norma, a condizione che tale potere sia previsto espressamente dalla legge nazionale, le autorità doganali agiscano in modo da garantire la loro indipendenza e imparzialità, sia rispettato il diritto al contraddittorio e sia riconosciuta la possibilità di sindacato giurisdizionale.
- L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento dev'essere interpretato nel senso che esso non preclude che gli Stati membri prevedano la possibilità, per le autorità doganali stesse, anche di avviare formalmente la procedura indicata in tale disposizione.