

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
CRUZ VILLALÓN  
presentate il 3 febbraio 2011<sup>1</sup>

Indice

I — Introduzione .....	I - 12441
II — Contesto normativo .....	I - 12442
A — Il regolamento n. 3295/94 .....	I - 12443
B — Il regolamento n. 1383/2003 .....	I - 12445
III — Cause principali e questioni pregiudiziali .....	I - 12446
A — La causa Philips .....	I - 12446
B — La causa Nokia .....	I - 12447
IV — Procedimento dinanzi alla Corte .....	I - 12449
V — Una questione preliminare: analogie e differenze tra le cause Nokia e Philips .....	I - 12449
VI — Analisi della questione pregiudiziale nella causa Philips .....	I - 12451
A — Dal testo della disposizione invocata non si deduce la «finzione di produzione» .....	I - 12454
B — L'interpretazione suggerita dalla Philips va oltre gli obiettivi del regolamento doganale .....	I - 12455

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

C — Il bilancio finale della giurisprudenza anteriore non avalla la «finzione di produzione» .....	I - 12457
D — Conclusione .....	I - 12460
VII — Analisi della questione pregiudiziale sollevata nella causa Nokia .....	I - 12460
A — Considerazioni preliminari .....	I - 12460
B — Gli artt. 1, 4 e 9 del regolamento introducono un criterio specifico per giustificare l'intervento: i «sospetti» di violazione .....	I - 12462
C — Le autorità doganali non possono anticipare il senso della futura decisione di merito .....	I - 12463
D — Requisiti in materia di prova eccessivi potrebbero rendere inutile l'ampiezza della sfera di applicazione del regolamento .....	I - 12464
E — Il regolamento introduce il criterio dei «sospetti» .....	I - 12465
VIII — Conclusione .....	I - 12467
A — Sulla questione pregiudiziale posta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (causa C-446/09) .....	I - 12467
B — Sulla questione pregiudiziale posta dalla Court of Appeal of England and Wales (causa C-495/09) .....	I - 12468

## I — Introduzione

1. Nelle presenti cause riunite due organi giurisdizionali nazionali pongono alcune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della normativa dell'Unione relativa all'intervento delle autorità doganali a fronte di potenziali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Più in particolare, in entrambi i casi si tratta di merci presumibilmente contraffatte o usurpative che si trovavano nella situazione doganale di «transito esterno», una modalità del regime di sospensione doganale che, conformemente all'art. 91, n. 1, lett. a), del codice doganale comunitario<sup>2</sup> consente «la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità (...) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale». Come ha indicato la giurisprudenza, tale «transito esterno» si basa su una finzione giuridica, poiché tutto si svolge come se tali merci non comunitarie non fossero mai entrate nel territorio di uno Stato membro<sup>3</sup>.

3. Nella prima delle due cause, la causa C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV

contro Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e a., (in prosieguo: «la causa Philips»), la ricorrente nella causa principale propone di applicare, nell'ambito della detta finzione giuridica costituita dalla situazione di transito esterno, un'altra finzione, cosiddetta «di produzione», in virtù della quale le merci non comunitarie in transito sarebbero trattate come se fossero state prodotte nello Stato membro in cui si trovano, venendo pertanto assoggettate alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale in tale Stato membro. In tal modo si eluderebbe l'onere di provare che le dette merci saranno commercializzate nell'Unione, condizione in principio ineludibile per ottenere la protezione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

4. Nella seconda causa, la C-495/09, Nokia Corporation contro Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (in prosieguo: la «causa Nokia»), le autorità doganali britanniche hanno negato a tale impresa il sequestro di merci apparentemente contraffatte con il motivo che le stesse erano destinate alla Colombia e non sussistevano indizi di una loro possibile deviazione sul mercato dell'Unione europea. Il giudice del rinvio chiede alla Corte se il detto elemento di prova risulti indispensabile al fine di considerare le merci in questione «contraffatte» ai sensi della normativa doganale e, quindi, affinché le autorità

2 — Approvato con regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (GU L 302, pag. 1).

3 — Sentenza 6 aprile 2000, causa C-383/98, Polo (Racc. pag. I-2519, punto 34).

doganali possano procedere al sequestro delle stesse.

5. Poste in tali termini, le presenti cause riunite forniranno alla Corte l'occasione di precisare l'influenza o meno dei regolamenti doganali sul regime materiale della proprietà intellettuale nel contesto di merci in posizione di transito, nonché di chiarire le possibilità di intervento delle autorità doganali nei confronti di tali merci che si trovano nella detta situazione, tutto ciò in un contesto giurisprudenziale abbastanza complicato.

## II — Contesto normativo

6. Le presenti questioni pregiudiziali hanno ad oggetto la regolamentazione comunitaria relativa all'intervento delle autorità doganali nei confronti di potenziali violazioni dei diritti della proprietà intellettuale.

7. In particolare, la causa Philips verte sul regolamento (CE) 22 dicembre 1994, n. 3295, che stabilisce alcune misure relative all'introduzione nella Comunità nonché all'esportazione e riesportazione al di fuori della Comunità, di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale (in prosieguo: «il vecchio regolamento doganale») <sup>4</sup>. Al contrario, nella causa

C-446/09, Nokia, risulta di applicazione il regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, 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 (in prosieguo: il «nuovo regolamento doganale» ovvero il «regolamento del 2003») <sup>5</sup>, che ha abrogato e sostituito il regolamento precedente.

8. Entrambi i regolamenti sono stati adottati sulla base dell'art. 133 CE <sup>6</sup>, relativo alla politica commerciale comune, il cui n. 1 stabiliva quanto segue: «[l]a politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni» <sup>7</sup>.

9. Tanto il regolamento doganale precedente quanto quello attualmente in vigore definiscono il proprio ambito di applicazione con riferimento alle diverse situazioni doganali in cui possono trovarsi le merci che possono

<sup>5</sup> — GUL 196, pag. 7.

<sup>6</sup> — Prima del Trattato di Amsterdam, art. 113 CE. Il regolamento del 1994 si riferisce a tale numerazione, mentre il regolamento del 2003 cita l'art. 133 CE.

<sup>7</sup> — Il nuovo art. 207 TFUE, che riproduce essenzialmente il contenuto di tale disposizione, menziona specificamente «gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale [e industriale]».

<sup>4</sup> — GU L 341, pag. 8. Testo modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241 (GU L 27 pag. 1).

essere oggetto di intervento da parte dell'autorità doganale e, a tal fine, delineano la nozione di «merci che violano i diritti di proprietà intellettuale».

la riesportazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

10. Entrambi i regolamenti prevedono un primo intervento anteriore delle autorità doganali (art. 4 di entrambi i regolamenti), cui può far seguito la domanda d'intervento da parte del titolare del diritto (art. 3 del vecchio regolamento e art. 5 del nuovo regolamento), l'eventuale accoglimento di quest'ultima, l'adozione delle misure corrispondenti e, se del caso, l'avvio di un procedimento «nel merito» dinanzi all'autorità competente.

- siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci sotto vigilanza doganale a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, riesportate previa notifica o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell'articolo 166 dello stesso regolamento; e

A — *Il regolamento n. 3295/94*<sup>8</sup>

11. L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione del regolamento:

- b) le misure che le autorità competenti devono prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora si accerti che sono effettivamente merci di cui al paragrafo 2, lettera a).

«1. Il presente regolamento stabilisce:

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) le condizioni d'intervento delle autorità doganali qualora merci sospettate di essere merci di cui al paragrafo 2, lettera a):

- a) “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale”:

- siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o

- le “merci contraffatte”, vale a dire:

- le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto

<sup>8</sup> — Come modificato dal regolamento n. 241/99.

senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali (...)

- le “merci usurpative”, vale a dire: le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione, qualora la produzione di tali copie violi il diritto in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.

(...))».

12. In conformità dell'articolo 6:

«1. Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, in applicazione dell'articolo 5, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto, accerti, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)[,] corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte o delle merci usurpative contenuta nella decisione stessa, sospende lo svincolo o precede al blocco delle merci. (...).

2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)[,] sono applicabili:

- a) al fine di adire l'autorità competente a deliberare nel merito e di informare immediatamente il servizio o l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che non vi provvedano direttamente l'ufficio o il servizio stessi;
- b) per l'adozione della decisione da parte dell'autorità. In mancanza di una normativa comunitaria in materia, i criteri da seguire per adottare tale decisione sono identici a quelli applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare (...))».

B — *Il regolamento n. 1383/2003*

regolamento o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell'articolo 166 dello stesso regolamento.

13. L'art. 1 stabilisce quanto segue:

«1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d'intervento dell'autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale:

a) siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo a norma degli artt. 37 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, in procinto di essere riesportate previa notifica a norma dell'articolo 182, paragrafo 2, di detto

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale».

14. L'art. 2, n. 1, indica che, ai fini del regolamento medesimo, per «merci che violano un diritto di proprietà intellettuale», si intendono:

«a) le “merci contraffatte”, vale a dire:

i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o

ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali; (...)

### III — Cause principali e questioni pregiudiziali

#### A — *La causa Philips*

b) le “merci usurpative” (...).

15. L'art. 9 riguarda le condizioni per l'intervento delle autorità doganali. Al n. 1 dispone quanto segue: «Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 8, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto accerta, eventualmente previa consultazione del richiedente, che le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, cui si riferisce tale decisione, esso sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci (...).

16. A termini dell'art. 10, «[l]e 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 (...).

17. Il 7 novembre 2002, la Antwerpse opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen (Servizio ispettivo dell'Amministrazione centrale delle dogane e delle accise di Anversa) tratteneva una partita di rasoi proveniente da Shanghai. Esisteva il sospetto che tali merci violassero i diritti di proprietà intellettuale della Koninklijke Philips Electronics NV (in prosieguo: la «Philips»), e in particolare, le registrazioni internazionali dei modelli per rasoi elettrici effettuate per il Benelux (inter alia) dinanzi all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con i numeri DM-034.562, del 9 giugno 1995 e DM-045.971, del 29 luglio 1998, nonché dei diritti di autore sull'aspetto esteriore dei rasoi in questione.

18. Il 12 novembre 2002 la ricorrente nella causa principale rivolgeva alla Centrale una domanda generale d'intervento alla Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel (Amministrazione centrale delle dogane e delle accise di Bruxelles). Tale domanda veniva accettata il 13 novembre 2002.

19. Successivamente, le autorità doganali inviavano alla Philips una fotografia del rasoio

«Golden Shaver» e comunicavano alla ricorrente che le seguenti società erano coinvolte nella produzione e nel commercio dei rasoi controversi: la Lucheng Meijing Industrial Company LTD, produttore cinese di rasoi; la Far East Sourcing LTD, con sede ad Hong Kong, trasportatore delle merci; la Röhlig Hong Kong LTD, che aveva spedito le merci ad Hong Kong, e agiva su incarico del dichiarante o del destinatario delle merci; la nv Rohlig Belgium, che aveva spedito le merci in Belgio e che agiva su incarico del dichiarante o del destinatario delle stesse.

20. In base alla dichiarazione doganale rilasciata dal rappresentante della nv Rohlig Belgium, redatta ad Anversa il 29 gennaio 2003, le merci in questione erano state dichiarate per il regime di ammissione temporanea senza che venisse indicato il paese di destinazione. In precedenza, ed in particolare, al loro arrivo ad Anversa, le merci erano state oggetto di una dichiarazione sommaria di conformità ai sensi dell'art. 49 del codice doganale comunitario.

21. L'11 dicembre 2002, la Philips ha presentato un ricorso dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa; in prosieguo: il «Rechtbank») chiedendo di constatare e di dichiarare l'esistenza di una violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Secondo la ricorrente, il Rechtbank, in applicazione dell'art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3295/94, dovrebbe partire dalla finzione secondo cui i rasoi confiscati erano stati fabbricati in Belgio,

applicando, di conseguenza, il diritto belga, al fine di accertare l'infrazione.

22. Prima di pronunciarsi sul merito, il Rechtbank ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento 22 dicembre 1994, n. 3295/94 (il precedente regolamento doganale) costituisca una norma di diritto comunitario uniforme che si impone all'organo giurisdizionale di uno Stato membro che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, viene adito dal titolare del diritto e se tale disposizione comporti che il detto organo, nella sua valutazione, possa non tenere conto della posizione doganale di custodia temporanea/transito, ma debba applicare la finzione che le merci siano state prodotte nello Stato membro medesimo, e quindi, applicando il diritto di quello Stato membro, debba stabilire se le merci in questione violino il diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi».

#### B — *La causa Nokia*

23. Nel luglio 2008, l'HMRC, Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (autorità doganale del Regno Unito; in prosieguo: l'«HMRC») bloccava e ispezionava, all'aeroporto di Heathrow, una partita di

merci proveniente da Hong Kong e diretta in Colombia che comprendeva, approssimativamente, quattrocento telefoni cellulari, batterie, manuali, casse e kit vivavoce, ciascuno dei quali recava il marchio «Nokia».

24. Il 30 luglio 2008, l'HMRC inviava una lettera alla Nokia Corporation (in prosieguo: la «Nokia») allegando alcuni campioni dei detti prodotti. In seguito ad un'ispezione dei campioni, la Nokia comunicava all'HMRC che si trattava di merci contraffatte, chiedendo alla detta autorità se avesse intenzione di bloccarle.

25. Il 6 agosto 2008, l'HMRC rispondeva che, a seguito di un parere legale, nutriva dubbi circa il fatto che le merci potessero essere considerate «contraffatte» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1383/2003, in mancanza di elementi atti a provare che avrebbero potuto essere deviate verso il mercato dell'Unione. La detta autorità concludeva pertanto che, in mancanza di tali elementi, non sarebbe stato legittimo privare il proprietario delle proprie merci.

26. Il 20 agosto 2008, la Nokia presentava un reclamo nei confronti dell'HMRC chiedendo di ottenere un rapporto con i nomi e gli indirizzi del mittente e del destinatario, nonché ogni altro documento pertinente in possesso dell'HMRC attinente alla partita di merci in oggetto. Nonostante il fatto che tali documenti le fossero stati fatti pervenire, la Nokia non riusciva ad individuare il mittente e il destinatario delle merci, e concludeva pertanto che entrambi avevano adottato accorgimenti per nascondere la loro identità.

27. Dopo aver rivolto una nuova richiesta all'HMRC, il 31 ottobre 2008, la Nokia intentava un'azione giudiziaria.

28. Con sentenza 29 luglio 2009, il giudice Kitchin della High Court of England and Wales (Chancery Division) dichiarava che il regolamento non legittimava né imponeva alle autorità doganali di bloccare o confiscare merci contraffatte in situazione di transito, qualora non vi fossero elementi idonei a provare che le merci in questione sarebbero state deviate sul mercato degli Stati membri, in quanto tali merci non possedevano lo status di «merci contraffatte» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1383/2003.

29. Contro la decisione del giudice Kitchin è stato proposto appello dinanzi alla Court of Appeal of England and Wales (in prosieguo: la «Court of Appeal»), la quale, tenuto conto, precisamente, della causa Philips nonché dei criteri divergenti utilizzati dai diversi giudici nazionali, e «data la necessità di un'interpretazione sistematica ed uniforme del citato regolamento», ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se merci non comunitarie recanti un marchio comunitario, soggette alla vigilanza doganale in uno Stato membro e in transito da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo, siano in grado di costituire “merci contraffatte” ai

sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1383/2003/CE, qualora non esistano elementi idonei a provare che tali merci saranno immesse in commercio nell'Unione europea, vuoi mediante una procedura doganale, vuoi per mezzo di una diversione illegittima».

Commissione; nella causa Nokia, la Nokia Corporation, la International Trademark Association, i governi britannico, ceco, francese, polacco e finlandese, nonché la Commissione.

33. Con ordinanza 11 gennaio 2011, è stata disposta la riunione delle due cause ai fini delle conclusioni e della sentenza.

#### **IV — Procedimento dinanzi alla Corte**

30. La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla causa Philips è stata iscritta nel registro della cancelleria della Corte il 17 novembre 2009. La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla causa Nokia è stata iscritta nel detto registro il 2 dicembre 2009.

31. Hanno presentato osservazioni scritte: nella causa Philips, la ricorrente (Koninklijke Philips Electronics NV), la Far East Sourcing, i governi belga, britannico e italiano, nonché la Commissione; nella causa Nokia, la ricorrente (Nokia Corporation), la International Trademark Association, i governi britannico, portoghese, polacco, ceco, finlandese e italiano, nonché la Commissione.

32. Alle udienze svoltesi in data 18 novembre 2010, erano presenti, per svolgere osservazioni orali: nella causa Philips, la Koninklijke Philips Electronics, la Far East Sourcing, i governi belga, ceco e britannico, nonché la

#### **V — Una questione preliminare: analogie e differenze tra le cause Nokia e Philips**

34. A prescindere da tutti i punti di convergenza mostrati dalle presenti cause riunite, risulta fondamentale sottolineare fin dall'inizio la principale differenza tra queste ultime, al fine di mettere in luce la specificità di ciascun caso.

35. In primo luogo, occorre segnalare che il contesto normativo è diverso, in conseguenza degli sviluppi che si sono avuti nella normativa doganale dell'Unione. Così, i fatti della causa Philips sono disciplinati dal vecchio regolamento n. 3295/94, mentre nella causa Nokia risulta di applicazione il nuovo regolamento n. 1383/2003. Inoltre, le rispettive questioni pregiudiziali si riferiscono a disposizioni non identiche dei detti regolamenti.

36. In secondo luogo, le due cause differiscono quanto al tipo di diritto di proprietà intellettuale in gioco: diritti d'autore e disegni e modelli registrati nella causa Philips<sup>9</sup>, diritto di marchio nella causa Nokia<sup>10</sup>.

37. Tuttavia, la differenza principale tra le due cause consiste nell'oggetto della controversia in cui è sorta ciascuna questione pregiudiziale e alla quale si indirizza la soluzione della Corte. In entrambi i casi, i fatti ruotano attorno al blocco doganale di merci in transito, ma, mentre nella causa Nokia, la seconda causa in esame, il procedimento principale riguarda la legittimità del comportamento delle autorità doganali britanniche, che hanno sospeso il blocco delle merci in questione ritenendo inesistente una violazione «attuale» o «effettiva» del citato marchio, la prima delle due cause, la causa Philips, è pervenuta alla Corte in una fase successiva e sostanzialmente diversa, in cui, a seguito dell'intervento delle autorità doganali belghe in relazione a merci di tale tipo e nella situazione descritta, il titolare del diritto di proprietà intellettuale presumibilmente leso, adisce l'autorità giudiziaria affinché questa dichiari l'esistenza effettiva di tale violazione, con le conseguenze che ne derivano.

9 — Cui risultava applicabile la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28), e la corrispondente normativa di attuazione.

10 — Disciplinato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), e della normativa nazionale sui marchi, armonizzata dalla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

38. Tale avvertenza risulta ancor più opportuna in quanto alcune delle osservazioni presentate nei procedimenti in esame denotano un certo grado di confusione in merito alle dette due dimensioni della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Per tale ragione ritengo necessario distinguere, fin da queste considerazioni preliminari, e conformemente ai regolamenti in questione, le tre fasi successive che possono essere intraprese dalle autorità di uno Stato membro dinanzi ad una possibile violazione di un diritto di proprietà intellettuale nel contesto di merci in situazione di transito.

39. Una prima fase, di carattere «preparatorio», ha inizio quando, in presenza di «motivi ragionevoli per sospettare» l'esistenza di una violazione della proprietà intellettuale, le autorità doganali adottano «misure cautelari» che consistono nella sospensione dello svincolo o nel blocco delle merci, in entrambi i casi, per un periodo di tre giorni lavorativi<sup>11</sup>.

40. La seconda fase si apre quando, su richiesta del titolare del diritto presumibilmente leso<sup>12</sup>, e qualora persistano i sospetti, le autorità competenti confermano la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci<sup>13</sup>. Tale fase presenta ancora un carattere

11 — Art. 4 del regolamento n. 3295/94 e art. 4 del regolamento n. 1383/2003.

12 — Tale domanda di intervento è disciplinata dall'art. 3 del regolamento n. 3295/94 e dagli artt. 5 e 6 del regolamento n. 1383/2003.

13 — Art. 6, n. 1, del regolamento n. 3295/94 e art. 9 del regolamento n. 1383/2003.

amministrativo e provvisorio, ma implica un intervento leggermente più «stabile» della fase precedente.

41. A partire da tale momento, in una terza ed ultima fase, possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) che il proprietario delle merci sequestrate rinunci a queste ultime, caso in cui sarà possibile procedere alla loro distruzione sotto controllo doganale<sup>14</sup>; b) che, entro dieci giorni dalla notifica dell'intervento nella seconda fase, il titolare del diritto di proprietà intellettuale asseritamente leso, si rivolga all'«autorità competente» (di norma, il giudice) al fine di accertare l'esistenza della violazione in un procedimento di merito<sup>15</sup>, e c) che il titolare non agisca entro il detto termine di 10 giorni [vale a dire, in assenza delle condizioni sub a) e b)], caso in cui verrà concesso lo svincolo delle merci o sarà revocato il blocco delle stesse<sup>16</sup>.

42. In definitiva, detto nel modo più conciso possibile, nella causa Nokia si chiede alla Corte se, per trattene le merci in quella che

abbiamo definito «la seconda fase», le autorità doganali debbano o meno essere in possesso di qualche elemento idoneo a provare che le dette merci, in un modo o nell'altro, saranno immesse in commercio nel mercato dell'Unione, mentre nella causa Philips, ciò che, in definitiva, si chiede, è se tale condizione risulti indispensabile affinché, nell'ambito di un procedimento di merito in cui possa eventualmente sfociare la detta «terza fase», si dichiari o meno violato un diritto di proprietà intellettuale.

43. È opportuno non perdere di vista siffatta differenza fondamentale al momento di fornire una risposta utile ai rispettivi giudici nazionali. Le diverse caratteristiche delle due cause in esame consigliano di rispondere a queste ultime separatamente, rispettandone l'ordine di iscrizione a ruolo, anche se, ciò facendo, si viene ad invertire l'ordine cronologico delle due modalità di protezione nei confronti di merci contraffatte o usurpative.

## VI — Analisi della questione pregiudiziale nella causa Philips

14 — Art. 11, n. 1, del regolamento n. 1383/2003. Il regolamento del 1994 non prevede tale procedura «semplificata».

15 — Artt. 6, n. 2 e 7, n. 1, del regolamento n. 3295/94; v., inoltre, art. 13, n. 1, del regolamento n. 1383/2003. Qualora, in tale procedimento di merito, venga accertata la violazione, le merci potranno essere oggetto delle misure «definitive» contemplate, rispettivamente, dall'art. 8 del regolamento n. 3295/94 e dagli artt. 16 e 17 del regolamento n. 1383/2003: divieto di ingresso nel territorio doganale della Comunità, divieto di immissione in libera pratica, di esportazione ecc., nonché distruzione delle merci, ritiro delle stesse dai circuiti commerciali senza alcun risarcimento e privazione, per gli interessati, dell'utile economico dell'operazione.

16 — Art. 7, n. 1, del regolamento n. 3295/94; e art. 13, n. 1, del regolamento n. 1383/2003.

44. Il Rechtbank interroga la Corte circa il modo di procedere all'accertamento di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale quando si tratta di merci che sono state

sequestrate mentre si trovavano in situazione di transito.

45. Come già ribadito, nella presente causa, a prescindere dal comportamento delle autorità doganali, ciò che è in gioco è pertanto la dichiarazione, in questo caso giudiziaria, dell'esistenza reale ed effettiva di una violazione di diritti di proprietà intellettuale, con tutte le conseguenze che ne derivano<sup>17</sup>.

46. Più in concreto, il Rechtbank chiede se, dall'art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3295/94, si ricavi che tale valutazione deve essere effettuata a prescindere dalla situazione doganale delle merci e, più in particolare, applicando la finzione, asseritamente implicita nella detta disposizione, che tali merci siano state prodotte nello Stato membro dove si trovano<sup>18</sup>.

47. Si pone cioè un interrogativo esplicito circa la compatibilità con il diritto dell'Unione della cosiddetta «finzione di produzione», la cui conseguenza più importante sarebbe costituita dalla possibilità di dichiarare che una merce non comunitaria in situazione di transito risulta idonea a violare un diritto di proprietà intellettuale come se si trattasse di una merce illegalmente prodotta nello Stato membro di transito, indipendentemente dalla circostanza che la detta merce sia o meno destinata al mercato dell'Unione<sup>19</sup>.

48. Il ricorso a siffatta *fictionis iuris*, che costituirebbe il nucleo della questione, consentirebbe anzitutto di eludere il requisito dell'«uso in commercio», condizione richiesta tanto dall'art. 9 del regolamento n. 40/94 quanto dall'art. 5 della direttiva 89/104 e dall'art. 12 della direttiva 98/71, per constatare la violazione, rispettivamente, di un marchio comunitario, di un marchio nazionale o dei diritti su un disegno o modello.

49. L'oggetto specifico dei diritti di proprietà intellettuale consiste, effettivamente, nel conferire al titolare di un marchio, di un disegno o di un modello, il diritto esclusivo di

17 — Tra le altre, la distruzione delle merci di cui trattasi o la loro esclusione dal circuito commerciale, senza alcuna forma di risarcimento (art. 8, n. 1, del regolamento n. 3295/94 e art. 17 del regolamento n. 1383/2003).

18 — Come abbiamo visto, il Rechtbank, all'inizio della questione posta, chiede, a parte quanto detto, se la citata disposizione costituisca una «norma di diritto comunitario unitario». A tale domanda, formulata in tali termini, difficilmente si potrebbe rispondere in maniera diversa se non che il regolamento è, in quanto tale, uno strumento obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutta l'Unione.

19 — Sembra che tale «finzione di produzione» sia stata applicata per la prima volta nell'ambito di una causa in materia di brevetti, dallo Hoge Raad der Nederlanden nella sua sentenza 19 marzo 2004 (LJN AO 0903, causa Philips contro Postec e Princo), e che sia stata successivamente adottata dal presidente del Rechtbank Den Haag, nella decisione 18 luglio 2008, nonché dallo stesso Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen, nella sentenza 9 ottobre 2008. Sembra, altresì, che la detta finzione sia ammessa da una parte della dottrina: in tal senso, v. Eijssvogels, «Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel Spa», Boek9.nl, 24 novembre 2006, disponibile sul sito internet <http://www.boek9.nl/default.aspX?id=2968>; v., inoltre, Puts, A. «Goods in transit», 194 *Trademark World* 22-23 (febbraio 2007).

utilizzare il proprio titolo e di vietare ai terzi di «usar[lo] in commercio». In tal modo, il diritto sostanziale vincola la tutela dei diritti di proprietà intellettuale all'esistenza di un uso commerciale dei prodotti o servizi di cui si tratti.

significherebbe sostenere che i regolamenti doganali hanno esteso la tutela di tali diritti al di là di quanto previsto dalle disposizioni di diritto sostanziale appena citate, ammettendo una protezione dissociata dall'effettiva «comercializzazione» o dall'«uso in commercio» nel territorio dello Stato membro interessato.

50. Prima di rispondere a tale domanda di interpretazione del citato art. 6, n. 2, lett. b), è opportuno segnalare che la giurisprudenza ha avuto l'occasione di chiarire che una situazione di transito non implica, di per sé, un'immissione in commercio delle merci di cui si tratti e, di conseguenza, non pregiudica l'oggetto specifico del diritto di marchio<sup>20</sup>.

52. Alla luce delle precedenti considerazioni, appare difficile sostenere, come espone la Philips nelle osservazioni scritte, che la detta «finzione di produzione» non costituisce un nuovo criterio di definizione della violazione dei diritti di proprietà intellettuale e che non modifica il diritto sostanziale relativo a tali diritti<sup>21</sup>.

51. In tale contesto, per poter dichiarare che talune merci in transito violano un diritto di proprietà intellettuale, appare indispensabile dimostrare che le dette merci saranno immesse in commercio nel territorio in cui è tutelato il detto diritto. L'applicazione della cosiddetta «finzione di produzione»

53. A mio giudizio, come vedremo in seguito, un'interpretazione basata sulla «finzione di produzione» non è deducibile dal testo delle disposizioni invocate in suo appoggio, va oltre gli obiettivi del regolamento doganale e si pone in contrasto con la giurisprudenza esistente in materia.

20 — Sentenza 23 ottobre 2003, causa C-115/02, Rioglass e Transremar (Racc. pag. I-12705, punto 27). A differenza dei casi che ci occupano, tale sentenza riguardava un caso di merci prodotte legalmente in uno Stato membro, che si trovavano in transito in un altro Stato membro e che erano destinate ad uno Stato terzo, ragion per cui la discussione si incentrava sulla possibilità di invocare la libera circolazione delle merci nei confronti di un blocco delle merci disposto dalle autorità doganali. Nonostante tale differenza sostanziale, le considerazioni formulate nella sentenza circa la natura della situazione di transito di merci comunitarie, risultano pienamente applicabili ad una situazione di transito esterno. Infatti, come afferma l'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni relative alla causa Class International (sentenza 18 ottobre 2005, causa C-405/03, Racc. pag. I-8735; in prosieguo: la sentenza «Class International»), presentate il 26 maggio 2005 e sulle quali ci soffermeremo più avanti, «(...) si può ritenere che, se la Corte avesse concluso in tal senso con riguardo alle merci in libera pratica nella Comunità, tale conclusione si applicherebbe, a fortiori, alle merci non comunitarie rispetto alle quali non siano state adempiute le formalità relative all'importazione» (paragrafo 32).

21 — Se il legislatore comunitario avesse voluto ridefinire il regime sostanziale dei diritti di proprietà intellettuale nei regolamenti doganali, attribuendo ai titolari dei diritti medesimi facoltà che vanno oltre quanto stabilito nel citato diritto sostanziale, egli avrebbe invocato gli artt. 100 A CE o 235 CE (artt. 95 e 308 secondo la numerazione successiva al Trattato di Amsterdam, attualmente, artt. 114 e 352 TFUE), relativi al funzionamento del mercato interno e che costituiscono la base giuridica abituale delle norme sostanziali sui diritti di proprietà intellettuale.

A — *Dal testo della disposizione invocata non si deduce la «finzione di produzione»*

54. In primo luogo, ritengo che la cosiddetta «finzione di produzione» difficilmente possa essere ricavata dal testo dell'art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3295/94, di cui è opportuno ricordare i termini esatti: «[I]e disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)[,] sono applicabili (...) b) per l'adozione della decisione da parte dell'autorità. In mancanza di una normativa comunitaria in materia, i criteri da seguire per adottare tale decisione sono identici a quelli applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare».

55. Anzitutto, il fatto che, ai sensi della detta disposizione, quando adotta la decisione di merito, «l'autorità competente» debba utilizzare criteri identici a quelli applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti del titolare, non significa affatto che le merci non comunitarie in transito debbano essere trattate a tutti gli effetti come se fossero merci prodotte illegalmente nello Stato in questione.

56. Al contrario, un'attenta lettura della disposizione in parola indica che, come hanno

suggerito la Commissione ed il Regno Unito, con tale formulazione il legislatore dell'Unione ha voluto stabilire in via sussidiaria, «in mancanza di una normativa comunitaria in materia», una norma sul conflitto di leggi che permetta di individuare la norma sostanziale che l'autorità competente (in questo caso, il giudice belga) dovrà applicare per statuire nel merito e quindi per valutare se esista o meno una violazione della proprietà intellettuale. Siffatto chiarimento è indispensabile (come ha rilevato la Commissione, esistono 27 legislazioni nazionali diverse, suscettibili di applicazione nella presente causa) e costituisce un'applicazione naturale del principio di territorialità che disciplina tali diritti<sup>22</sup>.

57. D'altra parte, solo in tal modo acquista un senso la formulazione relativa al menzionato carattere sussidiario della disposizione in parola: «in mancanza di una normativa comunitaria in materia». Se ammettessimo che l'art. 6 introduce la cosiddetta «finzione di produzione», ci si chiede se si dovrebbe allora escludere l'applicazione di quest'ultima, ad esempio, ai marchi comunitari disciplinati dal regolamento n. 40/94, conferendo in tal modo a questi ultimi un livello di tutela inferiore agli altri diritti di proprietà intellettuale.

58. La precedente conclusione è corroborata dal testo dell'art. 10 del nuovo regolamento

22 — In tal senso, v. sentenze 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur (Racc. pag. I-5529, punto 12), e 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (Racc. pag. I-2789, punto 22).

n. 1383/2003 che ha fatto proprio, in larga misura, il contenuto dell'art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3295/94. Tale disposizione, formulata in termini più chiari, si legge: «[l]e 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». Pertanto, la disposizione equivalente del nuovo regolamento non utilizza più la formula che si riferisce alla «produzione», acquistando un carattere ancora più marcato di norma di conflitto<sup>23</sup>.

B — *L'interpretazione suggerita dalla Philips va oltre gli obiettivi del regolamento doganale*

59. In secondo luogo, mi sembra chiaro che l'applicazione della «finezza di produzione» a tale genere di merci comporterebbe la possibilità di vietare il mero ingresso delle merci

23 — Nel nuovo regolamento, il riferimento al criterio di produzione è contenuto nell'ottavo «considerando». Tale disposizione si chiude, nonostante ciò, con un'altra previsione sulla norma di conflitto: «[i]l presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza degli organi giurisdizionali o ai procedimenti giudiziari». A mio avviso, il fatto che entrambe le disposizioni siano collocate nello stesso punto della parte espositiva indica che esse hanno una identica finalità, ossia determinare la normativa applicabile al procedimento relativo alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Sembra peraltro improbabile che una previsione così fondamentale debba dedursi unicamente da un «considerando». In tal senso, v. van Hezewijk, J. K., «Montex and Rolex — Irreconcilable differences? A call for a better definition of counterfeit goods», *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 39 (2008), n. 7, pag. 779.

stesse in regime di sospensione (transito o deposito temporaneo), indipendentemente dalla loro prevista destinazione, una conseguenza, questa, che andrebbe chiaramente oltre gli obiettivi della normativa doganale dell'Unione.

60. Conformemente al secondo «considerando» del regolamento n. 3295/94, la disciplina in esso contenuta è diretta ad «impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato della Comunità [delle merci contraffatte e usurpative] e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo», nei limiti in cui l'immissione in commercio di tali merci «reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti d'autore o diritti connessi e inganna i consumatori»<sup>24</sup>.

61. Il suddetto secondo «considerando» riflette pertanto il desiderio del legislatore comunitario di rendere compatibile il contenuto della regolamentazione doganale con il regime ordinario di tutela dei diritti di proprietà intellettuale che, come ho ricordato nei precedenti paragrafi, si fonda sulla nozione di «uso in commercio».

24 — Il corsivo è mio. In tal senso, anche il secondo «considerando» del regolamento n. 1383/2003.

62. Si tratta, effettivamente, di evitare «l'immissione sul mercato» dell'Unione delle merci contraffatte e usurpative, non già di vietarne il transito anche prima di conoscere quale sarà la loro destinazione. L'attribuzione di tale facoltà al titolare del diritto presumibilmente leso ostacolerebbe la libertà del commercio legittimo che il regolamento dice di voler preservare in ogni caso, ed amplierebbe il normale contenuto dei diritti di proprietà intellettuale.

63. Certamente, non possiamo ignorare il tenore del terzo «considerando» del regolamento del 1994 («qualora le merci contraffatte o usurpative e merci assimilate siano importate da paesi terzi, occorre vietarne l'immissione in libera pratica nella Comunità o *il vincolo ad un regime sospensivo*») <sup>25</sup>. Orbene, tale terzo «considerando», e in particolare l'ultima frase, non può essere interpretato senza tener conto del secondo «considerando», riportato nel precedente paragrafo. Infatti, se viene letto insieme a quest'ultimo, è evidente che esso si riferisce al divieto che potrà imporre l'autorità competente qualora dovesse infine dichiarare l'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, dopo aver accertato che le merci in questione saranno effettivamente immesse in commercio nel mercato dell'Unione. Solo in tal modo si

giustifica l'esistenza di una procedura di intervento delle autorità doganali che, come indica di seguito il medesimo «considerando», mira ad «assicurare il rispetto di tale divieto nei migliori modi».

64. Tanto la Philips quanto i governi belga e italiano hanno sostenuto che la «finzione di produzione» è indispensabile per garantire l'applicazione del regolamento del 1994 (e del nuovo regolamento del 2003) alle merci in transito esterno contemplate dall'art. 1; in definitiva, affinché le autorità doganali possano intervenire in casi come il presente. Tuttavia, come ho indicato in precedenza, argomenti di tal genere si basano su una confusione tra le condizioni necessarie per l'intervento delle autorità doganali e le condizioni, più rigorose, che sono richieste affinché l'autorità competente accerti definitivamente l'esistenza di una violazione della proprietà intellettuale.

65. D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si fonda sul principio di territorialità. In forza di tale principio, il titolare può vietare l'uso indebito del proprio diritto solamente negli Stati in cui tale diritto è tutelato <sup>26</sup>. Dato che il transito non costituisce un «uso in commercio», il ricorso alla «finzione di

25 — Il corsivo è mio.

26 — Sentenza IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, cit. (punto 22). V., inoltre, le mie conclusioni del 14 settembre 2010, nella causa C-96/09 P, Anheuser-Busch (paragrafi 106 e segg.).

produzione» significherebbe ammettere una deroga importante al detto principio di territorialità, cosa che, anche da tale prospettiva, esulerebbe dagli obiettivi del regolamento doganale<sup>27</sup>.

rappresentata, sostanzialmente, dalle sentenze *Class International*<sup>28</sup> e *Montex Holdings*<sup>29</sup>.

*C — Il bilancio finale della giurisprudenza anteriore non avalla la «finzione di produzione»*

66. È opportuno completare la soluzione che propongo di fornire alla questione sollevata nella causa *Philips* prestando una particolare attenzione alla giurisprudenza esistente in materia, che viene spesso invocata dalle parti avverse in funzione dei loro rispettivi interessi. Anticipando in certa misura la conclusione di questa sezione, considero che la cosiddetta «finzione di produzione» non sia compatibile con la più recente giurisprudenza in materia,

67. Nel 2005, nella causa *Class International*, la Corte ha dichiarato che la direttiva 89/104 e il regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi alla mera introduzione nella Comunità, in base al regime doganale di transito esterno o di quello di deposito doganale, di prodotti originali contrassegnati dal detto marchio e che, precedentemente, non sono stati già immessi in commercio nella Comunità dal detto titolare o con il suo consenso. In tali casi, tocca al titolare dei marchi fornire la prova delle circostanze che consentono l'esercizio del diritto di veto, dimostrando l'immissione in libera pratica delle merci comunitarie contrassegnate dal proprio marchio oppure l'offerta o la vendita delle medesime, che implichi necessariamente l'immissione in commercio nella Comunità.

27 — La Philips ha invocato la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo 11 ottobre 2005, relativa alla risposta delle amministrazioni doganali agli ultimi sviluppi nel campo della contraffazione e della pirateria [COM(2005) 479 def., pag. 8, allegato III.1], in cui si afferma che «[l]a legislazione doganale comunitaria in questo campo è reputata essere ora tra le più agguerrite del mondo (...). Controllando tutti i movimenti di merci, specialmente durante i trasbordi, le dogane non proteggono solo l'UE, bensì anche altre parti del mondo, in particolare i paesi meno sviluppati che sono spesso presi di mira dai trafficanti». Nonostante ciò, è pur vero che né dalla giurisprudenza né dalla normativa attualmente vigente si può dedurre la possibilità di estendere una tutela strettamente europea agli Stati terzi attraverso l'ampliamento delle misure adottate alla frontiera. In tal senso, v. Große Rusekhan, H. e Jaeger, T., «Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes», *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 40 (2009), n. 5, pagg. 502-538.

68. Tale soluzione risultava coerente con la citata sentenza *Rioglass e Transremar*, in cui è stato dichiarato che il mero transito di merci non implica alcuna «immissione in commercio» al fine di ottenere la tutela conferita dal diritto dei marchi.

28 — Cit. supra.

29 — Sentenza 9 novembre 2006, causa C-281/05, (Racc. pag. I-10881; in prosieguo: la sentenza «*Montex*»).

69. Un anno più tardi, in linea con tale orientamento, la sentenza Montex ha stabilito che l'art. 5 nn. 1 e 3, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può vietare il transito, in uno Stato membro dove tale marchio è tutelato, di prodotti recanti il marchio e posti sotto il regime del transito esterno con destinazione verso un altro Stato membro dove una siffatta tutela non esiste, solo qualora fornisca la prova che i detti prodotti costituiscono oggetto di un atto di un terzo effettuato mentre sono posti sotto il regime del transito esterno, che ne implica necessariamente l'immissione in commercio nel detto Stato membro di transito.

70. Entrambe le suddette sentenze sono sostanzialmente chiare nel ritenere che l'«uso in commercio» costituisca una condizione essenziale ai fini dell'applicazione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in termini che non lasciano spazio all'invocata tesi della «finzione di produzione». È vero che si tratta di sentenze pronunciate nell'ambito dell'interpretazione del diritto dei marchi (la direttiva 89/104 ed il regolamento n. 40/94) e non riguardano i regolamenti sull'intervento delle autorità doganali. Tuttavia non si può dimenticare che le disposizioni di detti regolamenti la cui interpretazione è oggetto della presente causa si stanno introducendo, in via d'eccezione, nell'ambito della portata materiale dei citati diritti.

71. In proposito, è opportuno ricordare il punto 40 della sentenza Montex, in cui si dice

espressamente che «nessuna delle disposizioni del regolamento n. 3295/94 istituisce un nuovo criterio ai fini della verifica dell'esistenza di una violazione del diritto dei marchi o per stabilire se si tratti di un uso del marchio tale da essere vietato in quanto lesivo di tale diritto». Alla luce di tale precisazione della giurisprudenza, la invocata «finzione di produzione» non trova spazio all'interno del regolamento doganale in quanto implica, come ho indicato in precedenza, una ridefinizione dei diritti di proprietà intellettuale.

72. Esiste, tuttavia, una giurisprudenza anteriore, che per di più riguarda specificamente i regolamenti doganali, il cui rapporto di tensione con la giurisprudenza Class International e Montex non può essere radicalmente negata, e che è stata abbondantemente invocata dalle parti nel presente procedimento che hanno sostenuto la tesi della «finzione di produzione». Si tratta, in particolare, della sentenza Polo<sup>30</sup>, pronunciata nel 2000, e della sentenza Montres Rolex, del 2004<sup>31</sup>.

73. Effettivamente, sia nella sentenza Polo che nella sentenza Rolex, la Corte aveva dichiarato che il regolamento doganale del 1994 era applicabile alle merci non comunitarie destinate ad uno Stato terzo che si trovassero in situazione di transito in uno Stato membro, senza riferirsi in particolare alla necessità di provare che le dette merci fossero destinate al mercato comunitario. In tali termini, le

30 — Cit. supra.

31 — Sentenza 7 gennaio 2004, causa C-60/02, procedimento penale contro X (Racc. pag. I-651; in prosieguo: la «sentenza Rolex»).

evidenti divergenze tra i due citati gruppi di sentenze spiegano il fatto che queste ultime siano state spesso criticate per il loro carattere contraddittorio<sup>32</sup>.

74. In primo luogo, a questo riguardo è necessario ricordare che la Corte è consapevole di tale rapporto di tensione, e per tale motivo si è preoccupata di chiarire che le conclusioni delle sentenze *Class International* e *Montex* non venivano messe in discussione dalla giurisprudenza anteriore<sup>33</sup>.

75. In secondo luogo, si deve tenere presente che, nelle prime due sentenze, l'attenzione si incentrava, rispettivamente, su tematiche come la validità del regolamento doganale e la sua base giuridica (nella causa *Polo*) e l'esistenza di una *lex previa* di carattere penale, nella causa *Rolex*, mentre veniva relegata ad un piano relativamente secondario l'analisi

relativa alla destinazione dei beni nel territorio dell'Unione.

76. Infine, è opportuno sottolineare che la sentenza *Polo* attribuisce una grande importanza al rischio di introduzione fraudolenta di merci contraffatte nel mercato dell'Unione, e ne trae la conseguenza che il detto transito può quindi avere «un'incidenza diretta sul mercato interno»<sup>34</sup>.

77. Orbene, a prescindere da tutte le summenzionate circostanze, dobbiamo ammettere che esiste un certo grado di discontinuità tra i due citati gruppi di sentenze. Nei limiti in cui si voglia dare una qualche importanza a tale rapporto di tensione, ritengo che siano le sentenze più recenti (*Class International* e *Montex*) a riflettere con maggior esattezza la posizione di questa Corte.

78. In ogni caso, sono del parere che la confusione creata dall'interpretazione del citato gruppo di sentenze sia dovuta in larga misura al fatto che, fino ad oggi, la Corte ha adattato le proprie risposte alla normativa invocata in ciascuna questione pregiudiziale, senza necessariamente tenere conto dell'oggetto della controversia in cui quest'ultima si inseriva.

79. Nelle cause ora sottoposte all'attenzione della Corte la sfida consiste nel determinare

32 — Vrins, O. e Schneider, M., «Trademark use in transit: EUPhony or cacophony?», *Journal of IP Law and Practice*, 2005, vol. 1, n. 1, pagg. 45 e 46.

33 — In proposito, v., in particolare, i punti 35-40 della sentenza *Montex*, nonché i paragrafi 38-45 delle conclusioni dell'avvocato generale Pólares Maduro in tale causa, presentate il 4 luglio 2006, in cui la questione viene esposta in maniera più ampia e, se vogliamo, più nitida. La sentenza *Class International* non contiene alcun riferimento esplicito al detto problema, probabilmente perché, trattandosi dell'importazione parallela di merci originali, il regolamento doganale semplicemente non era applicabile (art. 1, n. 4, del regolamento n. 3295/94, e art. 3 del regolamento n. 1383/2003). Invece, le citate conclusioni dell'avvocato generale Jacobs in tale causa fanno riferimento alla sentenza *Polo*, precisando che era stata pronunciata in un contesto diverso (paragrafo 34).

34 — Punto 34 della citata sentenza *Polo*.

in quali circostanze trovi applicazione ciascuna delle dette disposizioni e altresì nel definire i requisiti necessari per superare il limite che legittima, da una parte, l'intervento delle autorità doganali, e, dall'altra, la dichiarazione (generalmente giudiziale) dell'esistenza di una violazione del diritto<sup>35</sup>.

Stato membro, se esse violino il diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi.

## VII — Analisi della questione pregiudiziale sollevata nella causa Nokia

### D — Conclusione

80. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di risolvere la questione formulata dal Rechtbank dichiarando che l'art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3295/94 non può essere interpretato nel senso che l'organo (in questo caso giurisdizionale) dello Stato membro, adito dal titolare di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'art. 7 del citato regolamento, possa non tenere conto dello status di custodia temporanea o di transito delle merci in questione, né, pertanto, nel senso che il detto organo possa applicare la finzione che tali merci siano state prodotte nello Stato membro medesimo, al fine di stabilire, in applicazione del diritto di quello

### A — Considerazioni preliminari

81. Come già rilevato, contrariamente alla causa appena esaminata, nella causa Nokia la Court of Appeal formula la propria questione nell'ambito di un procedimento in cui viene contestata la legittimità di una decisione delle autorità doganali britanniche che ha respinto la richiesta, da parte della Nokia, di trattenere determinate merci in situazione di transito.

82. Formalmente, il rinvio si presenta come una domanda di interpretazione della nozione di «merci contraffatte» contenuta nell'art. 2, n. 1, lett. a), del nuovo regolamento n. 1383/2003, ossia: «le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa

35 — Come esporrò nell'ambito della mia analisi della causa Nokia, è evidente, a mio giudizio, che tale limite non può essere lo stesso e che l'intervento preventivo delle autorità doganali potrà basarsi su un semplice «principio di prova», più o meno fondato, senza tuttavia la necessità di provare che i beni in questione saranno immessi in commercio nell'Unione, poiché tale condizione presupporrebbe già un accertamento quasi definitivo della violazione, ed è esigibile solo nei casi come quello in esame (Philips).

comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 (...) o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali».

83. Posto il problema in tali termini, la Corte ha il compito di acclarare se la detta disposizione dia luogo ad una nozione autonoma di merci contraffatte, svincolata dalla normativa sostanziale, ai fini dell'intervento delle autorità doganali.

84. Orbene, ritengo che il rinvio alla normativa sostanziale in materia di marchi, operato dalla disposizione in parola, benché sia preceduto dall'avverbio «e che pertanto»<sup>36</sup>, sia incondizionato, e che, di conseguenza, la tesi della «nozione autonoma», sostenuta da alcuni intervenienti, non possa prosperare. Così, affinché possa esistere un «marchio contraffatto» ai sensi del regolamento n. 1383/2003, si deve provare che i prodotti controversi sono destinati al mercato dell'Unione europea. In caso contrario, le merci in transito non soddisferebbero la condizione relativa all'«uso in commercio», imposta tanto dal regolamento n. 40/94 quanto dalle normative nazionali in materia di marchi.

36 — «De ce fait», nella versione francese; «thereby», nella versione inglese; «og som derved», in quella danese; «und damit», in quella tedesca; [«y que por tanto», nella versione spagnola]; «die zodoende», nella versione olandese; «por ese motivo», nella versione portoghese; «ja joka siten», nella versione finlandese, e «och som därigenom» nella versione svedese.

85. Come si è rilevato nell'ambito della causa precedente, siffatta condizione risulta imprescindibile quando si vuole confermare — giudizialmente o in altro modo — l'esistenza di una violazione dei diritti di marchio nell'ambito del procedimento di merito. Orbene, nel caso presente si tratta di acclarare se la detta condizione risulti necessaria anche in un'eventuale fase preliminare di intervento delle autorità doganali.

86. Quest'ultimo è il criterio che, sulla base dell'art. 2 del regolamento n. 1383/2003, hanno applicato le autorità doganali britanniche, rifiutando di sequestrare merci in transito in assenza di elementi idonei a provare che le stesse erano destinate al mercato dell'Unione.

87. Tuttavia, che si tratti di chiarire il concetto di «merci contraffatte» *ai sensi del regolamento* oppure, il che è lo stesso, di stabilire in quali circostanze le autorità doganali possano intervenire, mi sembra evidente che l'art. 2 del regolamento n. 1383/2003, sul quale verte la questione pregiudiziale, non possa essere esaminato in forma isolata.

88. Al contrario, ritengo che si debbano tenere in particolare considerazione l'art. 1 del regolamento medesimo, che definisce l'ambito di applicazione di quest'ultimo, e gli artt. 4 e 9, in cui vengono specificate le condizioni per l'intervento delle autorità doganali. Orbene, tutte queste disposizioni utilizzano, come vedremo di seguito, la nozione di

«sospetto», quale criterio che determina il detto intervento<sup>37</sup>.

89. D'altra parte, un'interpretazione estensiva e isolata dell'art. 2, utilizzato come unica disposizione di riferimento per accertare la possibilità di intervento delle autorità doganali sarebbe difficilmente conciliabile con gli obiettivi del regolamento e con le competenze che esso conferisce alle autorità, nonché con la giurisprudenza esistente in materia<sup>38</sup>.

B — *Gli artt. 1, 4 e 9 del regolamento introducono un criterio specifico per giustificare l'intervento: i «sospetti» di violazione*

90. Mentre l'art. 2 si limita a definire cosa si intenda, «[a]i fini del (...) regolamento», per merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, gli artt. 1, 4 e 9 alludono

37 — «[M]otivi sufficienti per sospettare», nel caso dell'art. 4; «[q]uando un ufficio doganale (...) accerta (...) che le merci (...) sono sospettate», all'art. 9.

38 — Tuttavia, al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento non è necessario applicare la cosiddetta «finzione di produzione», come suggerisce l'INTA, tesi che ho già avuto occasione di esaminare nella causa anteriore e che, anche nel presente contesto, mi pare indifendibile. Invero, l'unica disposizione del regolamento n. 1383/2003 che eventualmente potrebbe servire come fondamento della detta finzione è l'art. 10, una norma sul conflitto di leggi che, peraltro, come si deduce dal titolo del capo III del regolamento, si applica alla decisione di merito, e non alle condizioni per l'intervento delle autorità doganali, argomento, questo, di cui si discute nella presente causa.

esplicitamente ad un possibile intervento delle autorità doganali qualora esista il «sospetto» che le merci, in una qualsiasi delle situazioni doganali, «violino» o «possano violare» un diritto di proprietà intellettuale.

91. Come ho rilevato nei precedenti paragrafi, il regolamento n. 1383/2003 (e prima di questo, il regolamento n. 3295/94), distingue chiaramente la fase di intervento delle autorità doganali e la fase che corrisponde alla constatazione di fatto della violazione. La prima è una fase tipicamente amministrativa, anteriore, mentre la seconda presenta solitamente carattere giudiziale ed implica in ogni caso una decisione sul merito della causa, normalmente a carattere definitivo.

92. Orbene, come il regolamento attribuisce la decisione in ciascuna delle suddette fasi ad autorità diverse, allo stesso modo subordina tali decisioni anche a condizioni diverse, più rigide nel caso della decisione di merito, poiché solo quest'ultima può sfociare nel divieto

di uso in commercio all'interno dell'Unione<sup>39</sup>. Per contro, le misure che possono adottare le autorità doganali sono provvisorie e di carattere preventivo, ed è pertanto logico che la soglia che permette di avviare tale procedura di intervento sia fissata in base a criteri meno rigorosi.

93. Solo così si spiega il fatto che l'art. 5, n. 5, del regolamento n. 1383/2003, che disciplina in maniera esaustiva il contenuto della domanda di intervento delle autorità doganali, indica unicamente che la domanda deve contenere «tutte le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in questione», e in particolare le «informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, *se conosciuti dal titolare del diritto*»<sup>40</sup>.

94. Parallelamente, la detta disposizione esige dal richiedente «un *documento giustificativo* da cui risulti che [questi] è titolare del diritto per le merci in questione», nonché una dichiarazione con cui il richiedente riconosce la sua responsabilità nei confronti delle

persone interessate, qualora una procedura di intervento non sia proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del diritto o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale (art. 6, n. 1). Il «luogo di destinazione previsto» delle merci, al pari di altre informazioni, come, per esempio, «la prevista data di arrivo o di partenza delle merci», dovranno essere fornite nella domanda soltanto «a titolo indicativo e laddove conosciute» dal titolare del diritto.

95. Si tratta quindi di localizzare le merci sospette e di assicurare un determinato grado di serietà della domanda, e non certo di accertare, in questa fase, la violazione del diritto invocato. Se il legislatore avesse voluto richiedere, già a tale stadio, la produzione di prove conclusive sull'esistenza di una violazione del diritto in questione (benché potenziale), lo avrebbe detto esplicitamente.

*C — Le autorità doganali non possono anticipare il senso della futura decisione di merito*

39 — In tal senso, Vrins, O. e Schneider, M. sottolineano che l'oggetto dell'art. 1, n. 1, del regolamento del 2003 non può essere confuso con quello dell'art. 16 del regolamento medesimo: «il primo stabilisce le condizioni per l'intervento delle autorità doganali qualora *sospettino* che i beni violano un diritto di proprietà intellettuale, il secondo stabilisce che, *una volta accertata la violazione*, dopo l'intervento dell'autorità doganale ai sensi dell'art. 9 e al termine della procedura di cui all'art. 13, i beni in questione non potranno essere immessi in libera pratica, né fare ingresso sul mercato o semplicemente circolare» (Vrins, O. e Schneider, M., *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*, Oxford University Press, 2006, pag. 73).

40 — Il corsivo è mio.

96. D'altra parte, è evidente che non spetta alle autorità doganali pronunciarsi definitivamente sull'esistenza o meno di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Qualora,

dall'art. 2, si deducesse che il regolamento esige un identico livello di prova dell'esistenza della violazione per il blocco doganale delle merci e per il ritiro definitivo di queste ultime dal commercio o per la loro distruzione, la decisione delle autorità doganali starebbe già anticipando, in un certo qual modo, il risultato di un procedimento di merito, che avrà eventualmente luogo in un momento successivo e sarà deciso da un'autorità diversa.

97. Il controllo preventivo, in definitiva, non può essere subordinato all'accertamento incontrovertibile di una violazione del diritto di proprietà intellettuale. Poiché si tratta di una misura preventiva, tale controllo ha carattere provvisorio (non più di dieci giorni) ed è naturale che venga applicato sulla base di informazioni provvisorie o di «sospetti»<sup>41</sup>.

41 — Poiché in questa fase non si può richiedere una prova inconfutabile della destinazione delle merci, sembra altrettanto improbabile che le autorità doganali debbano intraprendere, in tale contesto, la verifica relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa sostanziale per l'applicazione della tutela del diritto in questione e che, a volte, implicano un'analisi in fatto ed in diritto piuttosto complessa. Si pensi, per esempio, alla valutazione del «rischio di confusione», un elemento contemplato dal diritto dei marchi, che però non è stato incluso nell'art. 2 del regolamento n. 1383/2003, probabilmente per non gravare le autorità doganali dell'onere di provarlo in questa fase. Riguardo alle differenze nella definizione di merci contraffatte nella normativa doganale e nella disciplina sostanziale in materia di marchi, v. Hezewijk, J. K., *op. cit.* pagg. 785 e segg.; e Vrins, O. e Schneider, M., *Enforcement...*, *op. cit.*, pag. 97.

D — *Requisiti in materia di prova eccessivi potrebbero rendere inutile l'ampiezza della sfera di applicazione del regolamento*

98. Requisiti di questo tipo in materia di prova potrebbero impedire, di fatto, qualunque forma di sequestro preventivo delle merci in situazione di transito esterno, e ciò a prescindere dal fatto che sono espressamente incluse nell'ambito di applicazione del regolamento.

99. Lo sviluppo della normativa doganale costituisce la prova più evidente dell'importanza che il legislatore comunitario ha attribuito alla tutela di tutte le situazioni doganali in cui possono trovarsi le merci contraffatte o usurpative<sup>42</sup>. Così, l'art. 1 del regolamento n. 1383/2003 include nel suo ambito di applicazione tanto le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione, quanto le merci che vengono scoperte al momento dell'ingresso o dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione, nonché le merci in procinto di essere riesportate previa notifica, e quelle poste in zona franca o vincolate ad un regime sospensivo. Ai sensi dell'art. 84, n. 1, lett. a), del codice doganale comunitario, tale regime di sospensione

42 — In relazione a tale punto, v. Lois Bastida, F., «El Reglamento (CE) n° 1383/2003, de lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, T. XXIV (2003), pag. 1228.

include, tra gli altri, il transito esterno, il deposito doganale e l'ammissione temporanea.

tale da consentire una corretta applicazione di queste ultime.

100. Regimi doganali di questo tipo possono essere utilizzati in maniera fraudolenta come strumenti per l'accesso di merci destinate ad essere commercializzate illegalmente nell'Unione, nei limiti in cui nessuno obbliga il destinatario della consegna, in un primo momento, a dichiarare la destinazione delle merci né a rivelare la propria identità.

103. Il regolamento, come si deduce dal titolo, disciplina tanto «l'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale» quanto le «misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti».

101. A fronte delle difficoltà di prova create da tale tipo di situazioni, se i sospetti di irregolarità non fossero considerati sufficienti al fine di richiedere un intervento preventivo delle autorità doganali, non servirebbe a nulla l'ampiezza con cui l'art. 1 del regolamento definisce la propria sfera di applicazione, e crescerebbe il rischio di un uso abusivo dei regimi di sospensione, allo scopo di evitare la confisca delle merci.

104. In relazione al secondo caso, sarà necessario accertare che la merce è «contraffatta» o «usurpativa» ai sensi dell'art. 2. A tal fine, come ho già avuto l'opportunità di concludere nell'ambito della causa Philips, si dovranno applicare i criteri contenuti nella normativa sostanziale sui marchi e sugli altri diritti di proprietà intellettuale. Il rinvio a tale normativa contenuto nell'art. 2 deve pertanto essere inteso in tal senso.

*E — Il regolamento introduce il criterio dei «sospetti»*

102. Alla luce di quanto esposto in precedenza, ritengo che la definizione di «merci contraffatte» contenuta nell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1383/2003, costituisca un elemento di sostegno per l'applicazione delle restanti disposizioni del regolamento doganale e che debba essere interpretata in modo

105. Al contrario, affinché le autorità doganali possano intervenire in relazione a determinate merci, è sufficiente che queste ultime siano «sospettate» di soddisfare i requisiti elencati nella definizione di cui all'art. 2, inclusi quelli che si deducono dalla normativa sostanziale cui tale disposizione si riferisce. Il regolamento non richiede nient'altro e neppure la giurisprudenza.

106. Orbene, il problema consiste nel fatto che la nozione di «sospetti» risulta, in tale contesto, intrinsecamente connessa ai fatti. Con il termine «sospetti» non si devono

intendere, indubbiamente, constatazioni indiscusse, ma si deve evitare che tale criterio conduca alla totale arbitrarietà dell'intervento delle autorità doganali<sup>43</sup>.

107. Per tale ragione, ritengo che, perché le autorità doganali possano legittimamente intervenire in relazione a merci in transito assoggettate al loro controllo, sia necessaria la presenza, almeno, di un «principio di prova», vale a dire, di un indizio del fatto che tali merci possono effettivamente violare un diritto di proprietà intellettuale.

108. Nel caso specifico delle merci in transito, l'elemento più difficile da dimostrare in tale fase è senz'altro quello relativo alla destinazione delle merci.

109. A tal fine, al momento di valutare i detti «sospetti», si deve tenere conto in particolare del rischio dell'introduzione fraudolenta delle merci nel mercato dell'Unione. Nonostante le dovute cautele osservate dal sistema di vigilanza comunitario, tale rischio esiste in quanto non possiamo dimenticare che, sebbene il transito esterno di per sé sia basato su una

finzione giuridica, le merci si trovano fisicamente nel territorio dell'Unione.

110. Così, in virtù della detta finzione, le merci contemplate dal regime di transito esterno non sono assoggettate ai dazi all'importazione né alle altre misure di politica commerciale, come se non avessero fatto ingresso nel territorio dell'Unione. Orbene, come indica chiaramente la sentenza Polo, tale transito «non è un'attività estranea al mercato interno»<sup>44</sup>. In definitiva, si tratta di valutare se il rischio sia tale da permettere di considerare talune merci come «sospette» per quanto attiene ad un'eventuale violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

111. Posta la questione nei suddetti termini, e senza aspirare all'eshaustività, circostanze quali l'eccessiva durata della situazione di transito, il tipo ed il numero dei mezzi di trasporto utilizzati, la maggiore o minore difficoltà di identificare il mittente delle merci o la mancanza di dati sulla destinazione geografica di queste ultime o sul destinatario potrebbero, in determinati casi, contribuire a fondare il sospetto che talune merci, che già di per sé

43 — La stessa normativa doganale talvolta sfuma tale riferimento ai sospetti: l'art. 4 del regolamento del 2003, per esempio, si riferisce al caso in cui «esist[ano] motivi sufficienti per sospettare», e l'art. 4 del regolamento del 1994 si riferisce ad una situazione in cui «all'ufficio doganale risulti in modo evidente che la merce è una merce contraffatta o usurpativa». Entrambe le disposizioni si riferiscono al primo intervento delle autorità doganali, effettuato prima che sia stata depositata la domanda del titolare del diritto.

44 — Punto 34. Per tale motivo, secondo l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer «[n]on occorre estendere questa finzione al di là del settore nel quale è stata concepita» (conclusioni nella causa Polo, presentate il 16 dicembre 1999, paragrafo 21). Secondo la mia opinione, tuttavia, tale circostanza non può condurre ad una sostituzione della finzione con una totale assimilazione delle merci in transito alle merci immesse in libera pratica o fabbricate nell'Unione.

appaiono «contraffatte» o «usurpative», saranno immesse sul mercato dell'Unione.

112. In sintesi, propongo di rispondere alla Court of Appeal of England and Wales nel senso che le merci non comunitarie recanti un marchio comunitario, che siano soggette a controllo da parte delle autorità doganali in

uno Stato membro e che si trovino in transito da un paese terzo ad un altro paese terzo, possono venire sequestrate dalle dette autorità doganali, sempreché esistano motivi sufficienti per sospettare che si tratti di merci contraffatte e, in particolare, che tali merci saranno immesse sul mercato dell'Unione europea, vuoi mediante una procedura doganale, vuoi per mezzo di una diversione illegittima, anche qualora non esistano prove di tale destinazione.

## VIII — Conclusione

113. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di statuire come segue:

*A — Sulla questione pregiudiziale posta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (causa C-446/09)*

«L'art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3295/94 non può essere interpretato nel senso che l'organo giurisdizionale dello Stato membro, adito dal titolare di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'art. 7 del citato regolamento, possa non tenere conto dello status di custodia temporanea o di transito delle merci in questione, né, pertanto, nel senso che il detto organo possa applicare la finzione che tali merci

siano state prodotte nello Stato membro medesimo, al fine di stabilire, in applicazione del diritto di quello Stato membro, se esse violino il diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi».

*B — Sulla questione pregiudiziale posta dalla Court of Appeal of England and Wales (causa C-495/09)*

«Le merci non comunitarie recanti un marchio comunitario, che siano soggette a controllo da parte delle autorità doganali in uno Stato membro e che si trovino in transito da un paese terzo ad un altro paese terzo, possono venire sequestrate dalle dette autorità doganali, sempreché esistano motivi sufficienti per sospettare che si tratti di merci contraffatte e, in particolare, che tali merci saranno immesse sul mercato dell'Unione europea, vuoi mediante una procedura doganale, vuoi per mezzo di una diversione illegittima».