CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate l'8 aprile 2008 [1]

I — Introduzione

1. Il Rechtbank van koophandel Brussel (Tribunale di primo grado del commercio di Bruxelles) sottopone alla Corte quattro questioni pregiudiziali, delle quali, due vertono sulla legittimità delle misure adottate dalle autorità doganali belghe nell'ambito della lotta contro le merci contraffatte, mentre le rimanenti questioni riguardano l'utilizzo, nell'ambito di ricorsi giudiziari proposti contro le importazioni parallele, dell'informazione acquisita in virtù dell'applicazione di tali misure, al di fuori della normativa regolante l'intervento degli agenti di dogana diretto ad individuare prodotti pirata.

2. Non smette di sorprendere l'elevato numero di accezioni del termine «pirata» [dal greco πειρατής (peirates): bandito, saccheggiatore]. Come sostantivo, qualsiasi bambino sarebbe capace di descrivere tale figura archetipica, essendogli sufficiente elencarne i tratti più caratteristici: la gamba di legno, un uncino al posto della mano, la barba incolta e l'occhio bendato, il prezzo pagato obbligatoriamente da chi ha scelto uno stile di vita così rischioso, pieno di avventure e di pericoli.

3. Tale immagine viene tramandata almeno a partire dal romanticismo ottocentesco [2]; persino un autore come Balzac, immune da qualsiasi sospetto di adesione ai dettami di questo stile letterario tanto popolare nella prima metà del secolo XIX, ha arricchito un suo racconto con una trama di pirateria, usata senza dubbio come stratagemma per aumentare la complessità delle preoccupazioni che accompagnano Madame D'Aiglemont per tutta la vita [3].

4. Per estensione, il detto sostantivo viene usato come aggettivo, in particolare quando è associato ad una merce, volendo in tal caso alludere alla sua mancanza di autenticità o alla sua immissione sul mercato attraverso canali poco ortodossi. Tuttavia, tale accezione non si addice al reale bottino di questi personaggi, poiché le merci che essi rubavano non sono mai state considerate illegali, mentre illegale era la sottrazione violenta di tali merci al

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Hollywood ha trasfigurato l'immagine di questi simpatici rinnegati, girando un film sulle avventure del capitano Jack Sparrow e dei suoi seguaci dal titolo, in spagnolo, «Piratas del Caribe» [«Pirati dei Caraibi»], in cui ogni riferimento alla realtà è puramente casuale.

3 — Balzac, H. de, *La femme de trente ans,* Ed. Flammarion, Parigi, 1996, in particolare, alle pagg. 217 e segg., narra che Hélène, la figlia di Madame D'Aiglemont e di suo marito, si unisce ad un corsaro per formare una famiglia a bordo del suo battello, l'Othello; dopo diverse disavventure e in seguito ad una battaglia contro il Saint-Ferdinand, nave capitanata dal Generale, padre di Hélène, fa naufragio al largo delle coste del Mar Cantabrico e riesce a salvare soltanto uno dei suoi figli.

legittimo proprietario. Un poeta, in un inno di ribellione, tipico di quell'epoca, scriveva che la nave era il bene più prezioso del pirata, più di quanto lo fossero i favolosi tesori conquistati [4].

5. Nell'ambito della discussione giuridica cui sono dedicate le presenti conclusioni, usando un po' di immaginazione, si dovrebbero paragonare le imprese dedite al commercio parallelo ai pirati e le imprese che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale ai corsari, ossia a coloro che avevano ottenuto la «patente di corsa» dal proprio governo, per dare la caccia alle navi delle potenze nemiche. Tuttavia, nel diritto europeo i termini si invertono, poiché, sebbene il precedente paragone valga per gli scambi con i paesi terzi, nell'ambito del commercio intracomunitario l'importatore parallelo agisce in conformità della legge, essendo colui che sfrutta la patente di corsa per perseguire le società che tentano di pregiudicare tale libertà di circolazione. Tutto dipende dai punti di vista poiché, per tali grandi imprese, i «free riders» o commercianti paralleli, sono come veri e propri filibustieri [5].

II — Contesto normativo

A — *Normativa comunitaria*

6. La lotta contro la commercializzazione di merci contraffatte e pirata è stata avviata con il regolamento n. 1383/2003 [6] e con il relativo strumento di applicazione, il regolamento n. 1891/2004 (in prosieguo: il «regolamento di attuazione») [7].

7. L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1383/2003 descrive il raggio d'azione di quest'ultimo, precisando le condizioni d'intervento delle autorità doganali qualora sospettino di essere in presenza di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, in quanto merci contraffatte o pirata. L'art. 3, n. 1, delimita tale ambito di applicazione, escludendo i prodotti autentici che circolano come importazioni parallele.

8. Le autorità doganali vengono attivate su istanza di parte, con la presentazione di una domanda da parte del titolare del diritto asseritamente leso, perfino prima che si

4 — Espronceda, J. de, (1808-1842) autore de «La canción del pirata», pubblicata nella raccolta *Las mil mejores poesías de la lengua castellana,* Ediciones Ibéricas, 31ª ed., Madrid, 1995, pagg. 302 e 303, ha composto tali versi: «Que es mi barco mi tesoro, / que es mi Dios la libertad, / mi ley la fuerza y el viento, / mi única patria la mar» [«La mia nave è il mio tesoro / la libertà il mio Dio / la forza e il vento la mia legge / la mia unica patria il mar». Traduzione libera].

5 — Con tale denominazione si indica un tipo di pirati che operavano principalmente nei Caraibi, liberi di rubare a loro piacimento. Olivier de Oexmelin, nella sua *Historia de los aventureros que se distinguieron en las Indias,* fornisce dettagli curiosi della vita di questi bucanieri, come, per esempio, le somme pretese a titolo di risarcimento per una mutilazione subita durante una battaglia: cento piastre per un occhio e seicento piastre per il braccio destro. Melegari, V., *Piratas, corsarios y filibusteros,* traduzione di Fermín Muñoz, Ed. Bruguera, Barcellona, 1968, pagg. 82 e segg.

6 — Regolamento (CE) del Consiglio 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).

7 — Regolamento (CE) della Commissione 21 ottobre 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 (GU L 328, pag. 16).

verifichi un'infrazione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1383/2003. Ciononostante, qualora nutrano sospetti su alcune merci, le dette autorità sono autorizzate dall'art. 4 ad avvisare d'ufficio il titolare della proprietà immateriale, a sospendere lo svincolo (lo svincolo doganale è l'immissione in libera pratica) o a procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare la detta domanda.

9. In entrambi i casi, la domanda dev'essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato I del regolamento di attuazione, e dev'essere corredata, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1383/2003, da una dichiarazione del titolare con cui questi riconosce la propria responsabilità nei confronti delle persone interessate dalle sue azioni o omissioni, qualora una procedura avviata ai sensi dell'art. 9, n. 1, non sia proseguita o si dimostri che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.

10. Alle indagini delle autorità doganali è dedicato l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1383/2003:

«Ai sensi delle norme vigenti nello Stato membro interessato, le autorità doganali possono, senza divulgare alcuna informazione, tranne quella relativa al volume reale o supposto delle merci e alla natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire all'autorità doganale tutte le informazioni utili per confermare i sospetti di quest'ultima, prima che (…) sia informato del rischio di violazione».

11. L'art. 9 del regolamento n. 1383/2003 disciplina le modalità d'intervento delle autorità doganali quando viene accolta la domanda del titolare del diritto di proprietà immateriale leso. Ai sensi del n. 1, le dette autorità sono tenute a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle merci dinanzi al benché minimo sospetto. Il n. 2 obbliga le medesime autorità a comunicare al titolare del diritto, al dichiarante o al detentore delle merci, il volume reale o stimato e la natura reale o presunta dei prodotti.

12. L'art. 9, n. 3 è suddiviso in tre commi:

«Per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale (…) l'ufficio doganale o il servizio doganale che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché dell'origine e della provenienza delle merci sospettate (…).

L'ufficio doganale offre al richiedente (…) la possibilità di ispezionare le merci per le quali lo svincolo è sospeso (…).

Al momento dell'esame delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni (…) e, su richiesta espressa del titolare del diritto, consegnarli o trasmetterli a quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi, per agevolare la prosecuzione della procedura (…)».

13. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, del regolamento n. 1383/2003, il titolare del diritto può utilizzare i dati raccolti di cui all'art. 9, n. 3, primo comma, esclusivamente ai fini indicati agli artt. 10, 11 e 13, n. 1.

14. Lo stesso art. 12, secondo comma, riguarda l'uso dell'informazione ottenuta dall'autorità doganale:

«Qualsiasi altro uso, non consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si verifica la circostanza, può impegnare, sulla base del diritto dello Stato membro nel cui territorio si trovano le merci in questione, la responsabilità civile del titolare del diritto e comportare la sospensione della domanda d'intervento (…)».

15. Il regolamento n. 1383/2003 è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, vale a dire il 9 agosto 2003, ma il suo art. 25, secondo comma, ne ha rinviato l'applicazione al 1° luglio 2004.

16. A norma dell'art. 9, primo comma, del regolamento di attuazione:

«Le domande di intervento [delle autorità doganali] presentate prima del 1° luglio 2004 restano valide fino alla loro scadenza legale e non possono essere rinnovate. Tuttavia, esse devono essere completate dalla dichiarazione prevista all'articolo 6 del regolamento [n. 1383/2003] (…). Tale dichiarazione libera la garanzia eventualmente esigibile negli Stati membri».

17. Il regolamento di attuazione ha acquistato forza vincolante il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 30 ottobre 2004, ma il suo art. 11, secondo comma, ne ha disposto l'applicazione retroattiva dal 1° luglio 2004.

18. Occorre infine menzionare anche l'art. 15 del codice doganale comunitario [8], secondo il cui tenore:

«Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio e non sono divulgate dall'autorità doganale senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite; la trasmissione delle informazioni è consentita sempreché l'autorità doganale sia tenuta o autorizzata a divulgare tali informazioni in virtù delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nell'ambito di procedimenti giudiziari».

B — *La normativa belga*

19. A norma dell'art. 320, n. 1, dell'AWDA [9], ogni funzionario e qualsiasi persona che, a qualunque titolo, agisca in applicazione delle leggi tributarie o che abbia accesso agli uffici dell'amministrazione della dogana e delle accise, è tenuto, al di fuori dell'esercizio delle sue mansioni, ad «osservare la massima riservatezza riguardo a tutti i casi di cui sia venuto a conoscenza durante l'esercizio delle sue funzioni».

20. Come le altre norme tributarie, tale disposizione fa parte dell'ordine pubblico belga; ciò tuttavia non implica che sia esclusa la trasmissione di informazioni dall'indagine fiscale (in materia doganale) al processo civile.

21. La normativa procedurale belga consente al giudice civile di chiamare i funzionari a deporre in qualità di testimoni [10] e altresì di richiedere alle autorità doganali i documenti del fascicolo tributario [11]. In tali ipotesi, le persone tenute al segreto d'ufficio possono conformarsi all'ordine del giudice.

III — Fatti all'origine della causa principale

22. La Beecham Group e le altre imprese ricorrenti nella causa principale (in prosieguo: la «Beecham e a.»), appartengono al gruppo GlaxoSmithKline (in prosieguo: la «GSK»), specializzato nella produzione e nel commercio di medicinali e di prodotti per la salute in generale, e sono contitolari di alcuni marchi registrati.

8 — Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

9 — Koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen (regio decreto del 18 luglio 1977, relativo al coordinamento delle disposizioni generali in materia di dogana e di accise).

10 — Artt. 915 e segg. del Gerechtelijk Wetboek (codice di procedura civile).

11 — Artt. 877 e segg. del codice di procedura civile belga.

23. La società convenuta, la Andacon NV, si dedica alla vendita all'ingrosso di farmaci.

24. Negli esercizi relativi al 2003 e al 2004, l'impresa associata alle ricorrenti in Kenya, la GSK Export Ltd., ha venduto una quantità considerevole di prodotti del gruppo di cui fa parte alla società etiope MBATA (Etiopia) Pvt. Ltd. Company (in prosieguo: la «MBATA»), con sede sociale ad Addis Abeba. Il destinatario finale delle merci era l'esercito etiope.

25. La situazione geografica dell'Etiopia, situata nel cosiddetto «corno d'Africa» e rimasta priva di sbocchi sul Mar Rosso dopo l'indipendenza dell'Eritrea, obbligava a trasportare i medicinali a bordo di una nave fino al porto di Gibuti e, dopo averli scaricati, a proseguire via terra fino alla capitale abissina.

26. La GSK presentava una domanda d'intervento delle autorità doganali nel Regno Unito, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3295/94 [12], che gli uffici inglesi competenti hanno accolto il 26 novembre 2003, stabilendo che sarebbe rimasta valida fino al 25 novembre 2004, e che hanno comunicato ai loro omologhi belgi nel dicembre dello stesso anno.

12 — Regolamento (CE) del Consiglio 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).

27. All'inizio dell'ottobre 2004 l'autorità di frontiera belga comunicava alla GSK che una considerevole partita di prodotti recanti il suo marchio distintivo era stata importata in Belgio da paesi esterni all'Unione europea attraverso il porto di Anversa.

28. La GSK otteneva il permesso di ispezionare in loco alcuni campioni dei prodotti in questione, al fine di verificare se si trattasse di merci contraffatte. In base ai numeri dei lotti, la GSK ha potuto constatare che erano stati importati nell'Unione europea alcuni medicinali venduti alla MBATA, aventi come destinatario finale l'esercito etiope.

29. L'esame preliminare poneva in evidenza l'autenticità delle merci controverse, ragione per cui la dogana belga rifiutava di trasmettere ulteriori dettagli al titolare del marchio, considerando che le importazioni parallele non erano coperte dal regolamento n. 1383/2003.

30. Su richiesta della GSK, il presidente del Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa), con decisione 5 ottobre 2004, vietava a tutti i detentori di trasferire tali medicinali e gli altri prodotti che la GSK Export Ltd. aveva venduto alla MBATA e provenienti da Gibuti, anche se si trovavano in transito, e, a spese delle parti richiedenti, nominava un ufficiale giudiziario come depositario dei suddetti prodotti che veniva autorizzato a raccogliere e mettere a verbale tutte le informazioni necessarie in merito alla quan-

tità, alla denominazione, all'origine e alla destinazione dei prodotti in questione.

31. Su iniziativa del depositario designato venivano sequestrati 202 lotti di medicinali con atto del 6 ottobre 2004 firmato da un ufficiale giudiziario.

32. Dall'inchiesta è emerso che, in un primo momento, la MBATA voleva rivendere le merci sequestrate ad una società domiciliata nel Regno Unito e, successivamente, all'impresa AYEZAN E-Gistic L.l.c. (in prosieguo: la «AYEZAN»), una società soggetta al diritto degli Emirati Arabi Uniti.

33. La società stabilita in tale paese arabo presentava un'opposizione di terzo avverso la decisione 5 ottobre 2004, che è stata dichiarata infondata dal presidente del Tribunale di primo grado di Anversa con decisione 24 marzo 2005.

34. La AYEZAN ha impugnato tale decisione dinanzi al Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa). Con provvedimento del 1º marzo 2006, il detto giudice ha ordinato all'ufficio della dogana di Anversa di inserire negli atti il fascicolo completo relativo all'importazione di 202 lotti di medicinali, fascicolo cui il direttore regionale ha avuto accesso il 28 aprile 2006.

35. Con sentenza 13 settembre 2006, il Hof van Beroep ha respinto il ricorso per infondatezza.

36. Secondo tale organo giurisdizionale, l'amministrazione doganale aveva la facoltà di mostrare al titolare del marchio alcuni campioni delle merci sospette, al fine di poter stabilire se si trattasse di merci contraffatte ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1383/2003. Tuttavia, il detto giudice respingeva la tesi che siffatta esibizione dei campioni equivalesse ad un'accurata ispezione ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, del citato regolamento, che consente di controllare accuratamente l'origine e la provenienza delle merci, o ad un'analisi tecnica approfondita di un campione prelevato, come previsto dall'ultimo paragrafo di questa stessa disposizione.

37. Benché l'ordinanza di rinvio non fornisca molti dettagli della lite pendente dinanzi al giudice a quo, si deduce che la Beecham e a. chiedono al Rechtbank van koophandel, da un lato, di vietare alla Andacon NV l'uso dei marchi controversi a scopo commerciale, senza l'autorizzazione dei rispettivi titolari, e, dall'altro, di ordinare alla società convenuta di distruggere i prodotti sequestrati.

38. Per contro, la Andacon NV si oppone a che l'informazione ottenuta dalla dogana belga venga utilizzata per fini diversi da quelli previsti dal regolamento n. 1383/2003 e, in special modo, nell'ambito di un procedimento diretto a contrastare le importazioni parallele.

IV — Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

39. L'importanza dei citati regolamenti comunitari, direttamente applicabili negli Stati membri, ha indotto il Rechtbank van koophandel di Bruxelles, prima di pronunciarsi sul merito della causa, a sospendere il procedimento e a sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 1891/2004 debba essere interpretato nel senso che è fatto divieto all'autorità doganale competente di effettuare una notifica ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1383/2003, o un'ispezione, ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, del regolamento medesimo, fintantoché la richiesta di intervento inoltrata prima del 1° luglio 2004 non sia completata dalla dichiarazione prevista dall'art. 6 del regolamento stesso. In altri termini, se la menzionata dichiarazione costituisca un requisito formale perché la richiesta di intervento continui a produrre i suoi effetti.

2) Se l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1383/2003 debba essere interpretato nel senso che esso consentiva alla dogana di Anversa di presentare al titolare del marchio sei campioni di prodotti per poter stabilire se si trattasse o meno di merci contraffatte, posto che siffatta notificazione non può essere assimilata ad un'ispezione accurata ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1383/2003, che consente di controllare scrupolosamente l'origine e la provenienza delle merci, o ad un'analisi tecnica approfondita di un campione prelevato, come previsto dall'art. 9, n. 3, [ultimo] comma, del regolamento medesimo. In caso di risposta affermativa, se la detta presentazione dovesse avere luogo entro il termine di tre giorni lavorativi, previsto dall'art. 4, n. 1, del citato regolamento.

3) Se il regolamento n. 1383/2003 osti a che i funzionari della dogana forniscano informazioni acquisite in virtù dell'applicazione delle sue disposizioni, al di fuori dei canali previsti dall'art. 9, nn. 2 e 3, primo comma, del regolamento medesimo, ad esempio, nel contesto di un'escussione di testi o di una produzione di documenti richieste dai tribunali di prima istanza belgi.

4) Se il regolamento n. 1383/2003 osti a che informazioni ottenute in applicazione degli artt. 4, n. 2, (v. la questione n. 2) e 9, nn. 2 e 3, diverse da quelle previste dall'art. 9, n. 3, primo comma, o in virtù di un'escussione di testi o di una produzione di documenti ordinate dal giudice belga (v. la questione n. 3), vengano utilizzate nell'ambito di un procedimento non inteso ad accertare che le merci sono contraffatte, per esempio, in un procedimento volto ad impedire importazioni parallele».

40. L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 5 marzo 2007.

41. Il 16 maggio 2007, la Beecham e a. hanno impugnato l'ordinanza di rinvio dinanzi al Hof van Beroep te Brussel.

42. Durante la fase scritta hanno presentato osservazioni la Beecham e a., la Andacon NV, i governi tedesco e belga, nonché la Commissione europea.

43. Poiché non è stato chiesto lo svolgimento di un'udienza, dopo la riunione generale del 26 febbraio 2008, la causa era pronta per la redazione delle presenti conclusioni.

V — Analisi delle questioni pregiudiziali

A — *In limine: la competenza della Corte di giustizia*

44. L'esame di tale requisito processuale prima di trattare il rinvio pregiudiziale è un passaggio indispensabile a causa degli argomenti che, con tale orientamento, le ricorrenti nel procedimento principale hanno esposto nelle osservazioni presentate a questa Corte.

45. Ho già indicato che la Beecham e a. hanno impugnato l'ordinanza del giudice del rinvio. Le ricorrenti nella causa a qua sostengono che, a causa dell'effetto devolutivo del ricorso nazionale, il Rechtbank van koophandel di Bruxelles sarebbe stato esautorato della causa che è passata al Hof van Beroep della stessa città.

46. Tale argomento non manca di astuzia, poiché chiama in causa la costante giurisprudenza che impedisce alla Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale, allorché l'interpretazione del diritto comunitario che è stata richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà o con l'oggetto della controversia principale ovvero il problema sia di natura ipotetica [13].

13 — Sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045, punto 18); 25 ottobre 2005, causa C-350/03, Schulte (Racc. pag. I-9215, punto 43), e 15 febbraio 2007, causa C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy (Racc. pag. I-1455, punto 52).

47. Tuttavia, non convince l'assimilazione della causa in esame ai casi definiti con le sentenze che hanno dato origine alla citata giurisprudenza della Corte. Con l'esperimento delle vie di ricorso nazionali, il nesso tra la desiderata interpretazione del diritto comunitario e la concretezza del giudizio non viene meno, non diventa meramente teorico.

48. Non è da questo versante che può essere messa in dubbio la competenza della Corte, poiché, una volta avviato il procedimento dinanzi al giudice ad quem, gli atti ritornano al giudice a quo, autore del rinvio pregiudiziale, che continua a trattare la causa. Se l'impugnazione viene accolta, la Corte archivia il procedimento [14] e, se viene respinta, il rinvio pregiudiziale ridiventa del tutto attuale.

49. In realtà, in questo genere di situazioni la Corte ha sfumato la propria giurisprudenza secondo cui veniva proseguito il procedimento pregiudiziale fino a quando la domanda del giudice nazionale non venisse revocata o annullata [15], risolvendole, adesso, in funzione dell'effetto sospensivo dei ricorsi interni nei confronti delle decisioni di rinvio. Così la Corte rinvia il procedimento, qualora le norme procedurali nazionali prevedano tale effetto [16], e, in caso contrario, lo continua.

14 — Ordinanze 16 gennaio 1996, causa C-310/94, Ardon e a.; 8 dicembre 1993, causa C-269/92, Bosman; 24 aprile 1991, causa C-34/90, Plapied e Gallez, e 16 giugno 1970, causa 31/68, Chanel (Racc. pag. 404).

15 — Sentenze 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT (Racc. pag. 51, punto 9), e 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629, punto 10).

16 — Ordinanze 16 giugno 1970, Chanel, cit.; 20 gennaio 1988, causa C-132/87, Nationaal Instituut vor Landbouwkrediet, e 24 aprile 1991, Plapied e Gallez, cit.

50. Tale soluzione presenta un duplice vantaggio: da un lato, rispetta i diritti di impugnazione garantiti ai singoli dall'ordinamento nazionale, e, dall'altro, preserva la posizione del giudice a quo come padrone del rinvio pregiudiziale, evitando di lasciarlo in balía delle tattiche processuali delle parti nel procedimento principale.

51. Dal fascicolo risulta che, non avendo ricevuto informazioni circa il citato effetto sospensivo dei ricorsi nei confronti delle decisioni di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia ha scritto al Hof van Beroep di Bruxelles chiedendogli alcuni chiarimenti sul diritto processuale belga.

52. Tale giudice d'appello ha inviato una lettera in data 8 gennaio 2008, che è pervenuta alla cancelleria di questa Corte il successivo 17 gennaio, secondo il cui tenore il ricorso non produceva il suddetto effetto sospensivo, per cui il procedimento pregiudiziale poteva svolgersi regolarmente.

53. Di conseguenza, occorre dichiarare la ricevibilità delle questioni pregiudiziali e iniziarne l'analisi.

B — *Sulla prima questione pregiudiziale*

54. La questione trae origine dalle modifiche legislative intervenute all'epoca dei fatti di cui alla causa principale.

55. Dalla descrizione del contesto normativo si evince che il regolamento n. 1383/2003 è stato pubblicato nell'agosto del 2003 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2004, mentre il regolamento di attuazione è stato adottato soltanto il 21 ottobre 2004, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 ottobre, e la sua applicazione è stata retrodatata alla stessa data di entrata in vigore del regolamento di base, ossia al 1° luglio 2004.

56. Posto che l'art. 9, primo comma, del regolamento di attuazione prevede l'obbligo di corredare le domande di intervento presentate anteriormente al 1° luglio 2004 con la dichiarazione contemplata dall'art. 6 del regolamento n. 1383/2003, il giudice del rinvio chiede se tale obbligo fosse opponibile alla Beecham e a., poiché i fatti controversi sono accaduti all'inizio del mese di ottobre del 2003, cioè prima che il regolamento di attuazione venisse pubblicato. In particolare, il giudice del rinvio vuole sapere se siffatto requisito costituisca una condizione sine qua non per la validità della domanda d'intervento.

57. Dinanzi a siffatta lacuna dell'opera del legislatore, ritengo consigliabile utilizzare i più elementari strumenti giuridici di interpretazione, i principi generali di ogni ordinamento giuridico.

58. Il principio di pubblicità delle norme, strettamente collegato al principio di certezza del diritto, impedisce di imporre ai cittadini l'osservanza delle leggi in mancanza dei meccanismi di promulgazione che le rendono accessibili ai singoli. Solo in tal modo acquista pienamente valore l'espressione così nota ai giuristi spagnoli «ignorantia legis non excusat» [17].

59. Nel caso che ci occupa, è contraria a tali principi l'idea che le convenute nel procedimento principale siano condannate per il fatto di non aver presentato la dichiarazione prevista dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1383/2003, come complemento della domanda d'intervento inoltrata dalla GSK alle autorità doganali inglesi nel novembre 2003, che è poi la tesi sostenuta dalla Andacon NV.

60. Da una parte, dato che il regolamento n. 1383/2003 non contiene alcuna disposizione transitoria che riguardi, in particolare, le domande di intervento presentate prima della sua entrata in vigore, la Beecham e a. potevano confidare nel fatto che fossero ancora valide le

17 — Che viene riportata dall'art. 6, n. 1, del codice civile, all'interno del capitolo III, «Eficacia general de las normas», del titolo preliminare.

domande contemplate dal regolamento n. 3295/94. In tale contesto, l'art. 6 del regolamento n. 1383/2003 aveva un impatto unicamente pro futuro, per le domande presentate a partire dal 1° luglio 2004.

61. Dall'altro, come giustamente rileva la Commissione, una corretta interpretazione dell'art. 9, primo comma, del regolamento di attuazione porta a ritenere che le domande di intervento inoltrate presso gli uffici doganali rimangano valide fino alla scadenza del termine per il quale siano state accettate; tuttavia, tale presupposto di base è indipendente dalla sorte della dichiarazione che, secondo lo stesso articolo, dev'essere allegata alla domanda, poiché tale documento è connesso alla garanzia eventualmente esigibile negli Stati membri. Diversamente da quanto ha previsto per le domande inoltrate dopo il 1° luglio 2004 [18], il legislatore non ha subordinato a tale requisito la validità delle domande inoltrate in epoca anteriore a tale data, conformemente al regolamento n. 3295/94 [19], ove, ugualmente, la detta formalità non aveva carattere imperativo.

62. Accogliere la tesi della Andacon NV equivarrebbe ad accettare la modifica dei requisiti fondamentali di validità delle domande presentate anteriormente al 1° luglio 2004, aggiungendovene un altro, la dichiarazione complementare prevista dall'art. 6 del regolamento n. 1383/2003, formalità che, a tenore del regolamento n. 3295/94, era lasciata alla discrezione degli Stati membri. Tale modus procedendi sarebbe contrario ai principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, e, al contempo, pregiudicherebbe i diritti acquisiti dai titolari di domande accettate prima della modifica normativa.

63. Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che la dichiarazione di cui all'art. 6 del regolamento n. 1383/2003 non costituisce un requisito formale affinché le domande di intervento delle autorità doganali inoltrate anteriormente al 1° luglio 2004 continuino a produrre effetti.

C — *Sulla seconda questione pregiudiziale*

64. Con la seconda questione il giudice del rinvio interroga la Corte circa i limiti dell'intervento delle autorità doganali alla luce dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1383/2003, chiedendo, in particolare, se la detta disposizione conferisse all'ufficio di Anversa la facoltà di presentare al titolare del marchio sei campioni delle merci, al fine di stabilire se si trattasse di copie non autorizzate.

65. Il Rechtbank van koophandel ritiene che tale notificazione non possa essere assimilata all'ispezione dettagliata di cui all'art. 9, n. 3,

18 — Art. 5, n. 5, secondo comma, del regolamento n. 1383/2003.
19 — Art. 3, n. 2, in combinato disposto con il n. 6.

secondo comma, che consente di controllare accuratamente l'origine e la provenienza delle merci, né ad un'analisi tecnica approfondita dei campioni prelevati ai sensi del medesimo art. 9, n. 3, ultimo comma.

66. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede inoltre se siffatta presentazione dovesse avere luogo entro il termine di tre giorni lavorativi fissato dall'art. 4, n. 1, del citato regolamento.

67. Si deve concordare con la Commissione sul fatto che le situazioni cui si riferiscono gli artt. 4 e 9 del regolamento n. 1383/2003 sono diverse, motivo per cui, in considerazione della loro influenza sulla soluzione finale, occorre illustrarle brevemente.

68. La prima delle due norme appena ricordate si riferisce alle misure che possono essere adottate dalle autorità doganali *prima* del deposito di una domanda d'intervento, come si deduce dal titolo della sezione 1 del capo II del regolamento medesimo, la cui unica disposizione è l'art. 4.

69. Si tratta di misure minime, aventi lo scopo di notificare le merci sospette al titolare di un diritto di proprietà intellettuale eventualmente violato, affinché, nel termine di tre giorni a decorrere dalla ricezione della notifica, quest'ultimo possa chiedere l'intervento delle autorità doganali ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1383/2003.

70. In tal modo s'intende gettare le basi per indagini successive, più approfondite, tanto da parte delle autorità doganali quanto da parte del titolare del marchio o di un diritto analogo, che possono essere autorizzate soltanto in seguito all'accoglimento della prescritta istanza formale di controllo da parte dell'ufficio doganale. Una volta che sia stata eseguita tale formalità, è possibile effettuare le ispezioni previste dall'art. 9. Detto altrimenti, gli artt. 4 e 9 si escludono reciprocamente.

71. Orbene, dall'ordinanza di rinvio si deduce che già nel novembre 2003 la GSK aveva inoltrato la detta domanda, che era stata accolta dalle autorità doganali britanniche nello stesso mese e ricevuta dalle autorità belghe nel successivo mese di dicembre. Ne consegue che, come segnala il governo belga, l'interpretazione dell'art. 4 del regolamento n. 1383/2003 è irrilevante per il Rechtbank van koophandel di Bruxelles, ragione per cui ritengo che la seconda questione non debba essere risolta.

D — *Sulla terza e quarta questione pregiudiziale*

72. Il giudice del rinvio è preoccupato per l'utilizzo dell'informazione acquisita dalle autorità doganali al di fuori dei canali previsti dal regolamento n. 1383/2003 e, in particolare, vuole sapere se tale informazione possa essere divulgata nel contesto di un'escussione di testimoni ovvero se possa essere prodotta come documentazione probatoria, su ordine del giudice, nell'ambito di un altro procedimento (terza questione), o infine, se possa essere utilizzata nell'ambito di procedimenti diretti a contrastare le importazioni parallele (quarta questione).

73. Fermo restando che tali questioni devono essere risolte separatamente, concordo con il governo tedesco [20] sull'opportunità di esaminarle congiuntamente, poiché hanno un sostrato comune, ossia il trattamento di dati operanti in una procedura ben determinata, come quella doganale, e la loro successiva trasmissione in altri procedimenti.

74. In primo luogo, occorre precisare che al giudice del rinvio interessa l'informazione circa la quantità reale o stimata delle merci, la natura reale o presunta di queste ultime, nonché i nomi e gli indirizzi del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci, e infine, l'origine e la provenienza del prodotto sospetto, ai sensi dell'art. 9, nn. 2 e 3, primo comma, del regolamento n. 1383/2003.

75. In secondo luogo, la disciplina cambia in funzione di chi trasmette l'informazione, motivo per cui la situazione giuridica dei funzionari doganali si differenzia da quella dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale che hanno avuto accesso a tale informazione, nel caso in cui vogliano usarla per fini diversi.

76. Così, la situazione degli agenti di frontiera non è regolata dall'art. 12 del regolamento n. 1383/2003, poiché il suo primo comma, che limita la possibilità di utilizzare i dati ottenuti ai fini indicati dallo stesso regolamento, cita unicamente il «titolare del diritto». Se ne deduce, quindi, che il personale delle dogane è assoggettato non a tale disposizione, ma all'art. 15 del codice doganale comunitario, come lex generalis regolante tale materia.

77. Quest'ultima disposizione consente alle autorità doganali di trasmettere informazioni nei limiti in cui esse siano tenute a divulgarle in virtù della protezione dei dati o nell'ambito di un procedimento giudiziario. Pertanto, la disciplina applicabile all'uso di tali informazioni al di fuori dell'ambito doganale è costituita dalle norme del diritto processuale nazionale, ossia, nella presente fattispecie, dal diritto belga.

20 — Tale governo ha presentato osservazioni limitatamente alle ultime due questioni.

78. Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che il regolamento n. 1383/2003 non osta a che i funzionari di dogana trasmettano l'informazione acquisita in virtù dell'applicazione delle sue disposizioni, al di fuori dei canali previsti dall'art. 9, nn. 2 e 3, primo comma, del regolamento, nell'ambito di un'escussione di testimoni o di una prova documentale richieste dai giudici nazionali.

79. Quanto al titolare del diritto di proprietà intellettuale, la sua situazione giuridica non si distingue sostanzialmente da quella dei funzionari doganali. Sebbene, come ho già indicato in precedenza, l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1383/2003 riduca la gamma dei possibili usi dell'informazione che gli ha fornito la dogana agli obiettivi espressamente indicati dal regolamento stesso, il secondo comma di tale disposizione subordina la legittimità di altri usi alle norme dell'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui si trovano le merci, in generale, della dogana che ha notificato al detto titolare l'esistenza di prodotti sospetti.

80. Il ventaglio delle possibilità si apre di nuovo, con tutte le opzioni offerte dal diritto nazionale, abbracciando i procedimenti dinanzi a tutte le giurisdizioni e quindi, anche i procedimenti civili e quelli diretti a contrastare le importazioni parallele.

81. Secondo la Corte di giustizia, il titolare di un diritto di marchio può opporsi alle importazioni parallele provenienti da paesi terzi, qualora i prodotti contrassegnati dal suo marchio vengano introdotti nel territorio comunitario senza il suo consenso, espresso o tacito. A tali prodotti non è applicabile la teoria dell'esaurimento del diritto di marchio, valida solo nell'ambito dello Spazio economico europeo [21].

82. Pertanto, in mancanza del consenso del titolare del marchio, i diritti di quest'ultimo vengono violati [22]. Il regolamento n. 1383/2003 è diretto a contrastare la commercializzazione delle merci contraffatte e pirata che viola i diritti di proprietà intellettuale; perciò non si capisce perché il titolare di tali prerogative non dovrebbe poter usare l'informazione ricavata delle autorità doganali per difendere le sue prerogative in altri ambiti giurisdizionali, ostacolando le importazioni parallele.

83. In definitiva, ritengo che anche la quarta questione pregiudiziale meriti una risposta negativa, nel senso che il regolamento n. 1383/2003 non osta a che l'informazione acquisita in applicazione del suo art. 9, nn. 2 e 3, venga utilizzata in un procedimento diretto ad impedire le importazioni parallele provenienti da paesi terzi, quando violano un diritto di marchio.

21 — Sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied (Racc. pag. I-4799, punti 18 e 22-26), unitamente alle sentenze 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss (Racc. pag. I-8691, punto 47), e 1° luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois (Racc. pag. I-4103, punti 17-20).

22 — Sentenze 8 aprile 2003, causa C-244/00, Van Doren + Q (Racc. pag. I-3051, punto 26), e 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding (Racc. pag. I-11313, punto 36).

VI — Conclusione

84. Tenuto conto delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali proposte dal Rechtbank van koophandel nel seguente modo:

«1) La dichiarazione di cui all'art. 6 del 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, non costituisce un requisito formale affinché le domande di intervento dell'autorità doganale inoltrate anteriormente al 1º luglio 2004 continuino a produrre effetti.

2) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non osta a che i funzionari doganali forniscano informazioni acquisite nel contesto dell'applicazione del regolamento medesimo, al di fuori dei canali previsti dal suo art. 9, nn. 2 e 3, primo comma, nell'ambito di un'escussione di testi o di una prova documentale, richieste dai giudici nazionali.

3) Il regolamento n. 1383/2003 non vieta di utilizzare l'informazione acquisita in virtù dell'applicazione dell'art. 9, nn. 2 e 3, in un procedimento diretto ad impedire le importazioni parallele provenienti da paesi terzi, quando violano un diritto di marchio».