CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN MISCHO

presentate il 13 aprile 2000 *

1. Il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione delle Comunità europee che costituisce oggetto delle presenti conclusioni mira a far dichiarare che la Repubblica francese, avendo istituito, in base al codice della proprietà intellettuale, procedure di blocco da parte delle autorità doganali con riguardo a merci legalmente prodotte in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate sul territorio francese, ad essere immesse sul mercato di un altro Stato membro in cui possono essere legalmente poste in commercio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

2. Per agevolare l'esame approfondito degli argomenti delle parti nella fattispecie, insisterò già fin da ora sui seguenti elementi, che è importante non perdere di vista durante l'esame di taluni argomenti dedotti dalle parti.

3. È importante così porre l'accento sul fatto che il ricorso della Commissione non riguarda i provvedimenti adottati dalle autorità francesi per impedire l'accesso al mercato francese di prodotti fabbricati in violazione dei diritti di proprietà industriale e commerciale attribuiti dalla legislazione francese.

4. Infatti, l'inadempimento dedotto dalla Commissione riguarda esclusivamente merci prodotte in uno Stato membro in cui, contrariamente a quanto avviene in Francia, non sono tutelate da un diritto esclusivo, e sono trasportate attraverso la Francia per essere immesse sul mercato in un altro Stato membro in cui, parimenti, non sono tutelate.

5. Come le parti, utilizzerò, per descrivere tale introduzione temporanea delle merci sul territorio di uno Stato membro, l'espressione «transito», essendo ben inteso che non si tratta nella fattispecie di «transito» nel senso giuridico che gli attribuisce, ad esempio, il codice doganale comunitario [1], bensì di «transito» nel senso fisico del termine.

1 — Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che stabilisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»).

* Lingua originale: il francese.

6. Pertanto, non è in questa sede in esame l'ipotesi che ha costituito il nucleo essenziale della giurisprudenza esistente della Corte, vale a dire l'ipotesi in cui le merci controverse sono destinate ad essere importate, cioè immesse sul mercato, nel territorio dello Stato membro la cui legislazione consente l'ottenimento di un diritto esclusivo.

7. Il ricorso non riguarda, di conseguenza, neanche la detenzione delle merci in Francia per la commercializzazione in tale Stato, né la detenzione di merci prodotte in Francia in violazione della legislazione nazionale applicabile.

8. Infatti, nella situazione contemplata dal ricorso, la detenzione delle merci da parte del trasportatore mira unicamente a consentire l'inoltro di queste ultime verso un altro Stato membro dove sono destinate ad essere poste in commercio.

9. Occorre sottolineare anche che i fatti criticati dalla Commissione differiscono da quelli di cui trattasi nelle diverse cause citate dalle parti.

10. In particolare, la convenuta cerca di collocare il presente caso in un'asserita «saga» di cui farebbero anche parte le cause CICRA e Maxicar [2], e Renault [3] che riguardavano anch'esse pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione delle automobili.

11. Orbene, è giocoforza constatare che tali due cause differiscono fondamentalmente dal presente caso.

12. Infatti, nella prima era in esame la possibilità per il titolare del diritto di proprietà intellettuale in uno Stato membro di opporsi all'importazione nel suddetto Stato delle merci controverse. Ora, come già visto, il ricorso della Commissione riguarda prodotti destinati alla commercializzazione in un Stato membro diverso da quello nel quale si applica il diritto di proprietà intellettuale.

13. La seconda riguarda anch'essa la possibilità per il titolare del diritto di opporsi alla fabbricazione, alla vendita o all'esportazione degli oggetti tutelati dal suddetto diritto, piuttosto che al semplice attraversamento del territorio cui si riferisce il diritto di proprietà intellettuale.

14. Fatta tale osservazione preliminare, esaminiamo i diversi elementi della controversia.

2 — Sentenza 5 ottobre 1988, causa 53/87 (Racc. pag. 6039).

3 — Sentenza 11 maggio 2000, causa C-38/98 (Racc. pag. I-2973).

Vi sono ostacoli al commercio intracomunitario?

15. Poiché l'oggetto del ricorso è di far dichiarare una violazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, occorre determinare, innanzi tutto, se i provvedimenti nazionali di cui trattasi possano ostacolare il commercio intracomunitario.

16. Tanto la Commissione quanto la convenuta ritengono così sia nella fattispecie. Infatti, le disposizioni nazionali citate dalla Commissione consentono al servizio doganale di ritenere merci, su domanda del titolare del diritto di proprietà intellettuale, qualora quest'ultimo ritenga che il suo diritto sia leso.

17. Tale blocco può durare sino a 10 giorni. Se, prima della scadenza di tale termine, il titolare del diritto ha presentato un ricorso giurisdizionale, egli può ottenere che i suoi effetti siano prolungati. Infine, il procedimento giudiziario che fa quindi seguito alla blocco può concludersi con la confisca delle merci controverse.

18. Infatti, tanto la Commissione quanto la convenuta citano a tal proposito una sentenza della Cour de cassation francese del 26 aprile 1990, da cui risulta che, ai sensi delle disposizioni francesi applicabili, la semplice presenza in Francia delle merci prodotte in un altro Stato membro e destinate alla commercializzazione in un altro Stato membro configura una contraffazione passibile, tra l'altro, di confisca.

19. La convenuta menziona diverse altre decisioni che confermano tale giurisprudenza, in particolare una sentenza della Cour de cassation francese del 17 febbraio 1999.

20. Ritengo pertanto di dover condividere il parere delle parti secondo il quale le procedure di blocco criticate dalla Commissione costituiscono effettivamente una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, poiché hanno per effetto, come minimo, di ritardare il passaggio delle merci in transito e, al massimo, possono costituire la premessa indispensabile al divieto del passaggio delle merci, e persino alla loro confisca.

21. La Commissione e la convenuta compiono tuttavia analisi divergenti sulla natura esatta del provvedimento di cui trattasi.

22. Infatti, secondo la Commissione, le ritenzioni controverse sono effettuate dalla dogana al passaggio delle frontiere. Esse riguarderebbero pertanto soltanto i prodotti importati e sarebbero, di conseguenza, «distintamente applicabili». Ne deriverebbe che solo le considerazioni elencate all'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), potreb-

bero giustificarle e non sarebbe possibile invocare a tal fine un'«esigenza imperativa», ai sensi della giurisprudenza «Cassis de Dijon» [4].

23. Per contro, la convenuta osserva che le ritenzioni controverse possono essere effettuate dai servizi doganali su tutto il territorio francese e che il fatto generatore dei suddetti provvedimenti non sarebbe, in alcun caso, il passaggio della frontiera.

24. Essa aggiunge che altre amministrazioni, diverse da quelle doganali, avrebbero poteri equivalenti e che qualsiasi merce sospetta, compresa quella di origine nazionale, può costituire oggetto dei provvedimenti controversi.

25. La Commissione replica che la convenuta non fa valere nessun caso concreto nel quale le merci ritenute sarebbero state prodotte in Francia, ma unicamente un caso in cui avrebbero potuto esserlo.

26. È tuttavia giocoforza constatare che la Commissione non cita alcuna disposizione applicabile dai cui risulti che solo le merci importate potrebbero costituire oggetto dei provvedimenti di blocco di cui trattasi, o che questi ultimi dovrebbero obbligatoriamente essere effettuati al passaggio della frontiera.

27. Non viene dedotto neanche che i suddetti provvedimenti vadano a vantaggio soltanto dei costruttori di automobili francesi, poiché la Commissione ha rinunciato a tale censura nel corso del procedimento precontenzioso.

28. Non è pertanto provato in modo indiscutibile, a mio parere, che i provvedimenti nazionali considerati non siano applicabili indistintamente.

29. In ogni caso, tale constatazione ha, nella fattispecie, soltanto un'importanza relativa, in quanto, come fa notare la Commissione nella sua replica, la convenuta non ha fatto valere nella sua difesa le diverse «esigenze imperative» alle quali aveva fatto cenno nel corso del procedimento precontenzioso.

Le possibili giustificazioni dell'ostacolo

30. La controversia, di conseguenza, riguarda soltanto la possibilità di giustificare i provvedimenti di cui trattasi basandosi sull'art. 36 del Trattato in quanto non vi è, in materia, un diritto derivato che possa risolvere il problema.

4 — Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, denominata «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649).

31. È evidente infatti, e non contestato tra le parti, che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [5], non fornisce soluzione alla fattispecie.

32. Per quanto riguarda la protezione dei pezzi di ricambio per la riparazione delle automobili, il suo art. 14 dispone quanto segue:

«Disposizioni transitorie

Fino all'adozione delle modifiche della presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'art. 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti».

33. Ne consegue che la direttiva 98/71 non effettua un'armonizzazione completa poiché, per quanto concerne il caso particolare dei componenti di cui trattasi nella presente causa, essa rinvia al diritto nazionale. Pertanto è proprio al Trattato che occorre fare riferimento per valutare la compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario [6].

34. Il citato art. 14, invocato dalla convenuta, non implica ovviamente che qualsiasi provvedimento che uno Stato membro mantenga in vigore sia automaticamente conforme al diritto comunitario, in quanto tale disposizione non esonera le autorità nazionali dall'osservanza del Trattato.

35. Il governo francese fa valere altri due argomenti riguardanti atti di diritto derivato.

36. Innanzi tutto, esso insiste sull'entità delle prerogative che il diritto comunitario riconosce agli Stati membri in materia di controllo, che si tratti di una normativa nazionale o comunitaria. A suo parere, tale principio sarebbe illustrato dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità [7].

5 — GU L 289, pag. 28.

6 — V., come esempio di una giurisprudenza costante, sentenza 10 luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil e a. (Racc. pag. 2727).

7 — GU L 321, pag. 1.

37. La convenuta ammette, certamente, come sottolinea la Commissione, che il fatto che un provvedimento possa essere notificato nell'ambito di tale procedimento non implica affatto una presunzione di validità del suddetto provvedimento. Essa ritiene tuttavia che tale decisione dimostri che una misura di controllo nazionale non è, a priori, incompatibile con il diritto comunitario.

38. Pur ammettendo che tale deduzione sia esatta, non deriva tuttavia neanche che un tale provvedimento non possa mai essere incompatibile con il diritto comunitario. Occorre esaminare ogni caso particolare alla luce delle disposizioni del Trattato e della giurisprudenza della Corte.

39. Il governo francese cerca anche di trarre argomenti dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, 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 [8].

40. Esso afferma che i provvedimenti di blocco criticati sono compatibili con le disposizioni del suddetto regolamento che riconoscono agli Stati membri ampi poteri per tutelare i titolari di diritti di proprietà intellettuale contro le contraffazioni provenienti da paesi terzi.

41. In particolare, il regolamento n. 3295/94 consentirebbe al titolare del diritto di presentare una domanda scritta presso le autorità doganali affinché queste ultime intervengano qualora merci contraffatte siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione o siano scoperte in occasione di un controllo.

42. La convenuta cita, inoltre, le conclusioni dell'avvocato generale nella causa Polo/Lauren [9], le quali confermerebbero che il regolamento n. 3295/94 consente agli Stati membri di opporsi al transito sul loro territorio di merci contraffatte provenienti da un paese terzo e destinate ad essere riesportate verso un altro paese terzo.

43. Il governo francese accetta tuttavia l'argomento della Commissione secondo il quale il regolamento n. 3295/94 è applicabile solo alle merci provenienti da paesi terzi, che, contrariamente alle merci legalmente prodotte in uno Stato membro, non beneficiano del principio della libera circolazione delle merci.

8 — GU L 341, pag. 8.

9 — Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz Jarabo Colomer, in data 16 dicembre 1999 (sentenza 6 aprile 2000, causa C-383/98, Racc. pag. I-2519).

44. Tuttavia, esso sostiene che, in mancanza dei provvedimenti criticati dalla Commissione, l'obiettivo del regolamento n. 3295/94 sarebbe gravemente compromesso. Infatti, sarebbe sufficiente che Stati più «lassisti» immettessero le merci in libera pratica sul loro territorio perché esse non possano essere intercettate da uno Stato membro più preoccupato della tutela della proprietà industriale e commerciale allorché esso è un semplice Stato di passaggio.

45. Il fatto di voler attuare, anche con uno zelo superiore a quello degli Stati membri che la convenuta qualifica come «lassisti», una disposizione di diritto derivato non potrebbe giustificare una violazione del Trattato.

46. Inoltre, è giurisprudenza costante che, qualora uno Stato membro ritenga che un altro abbia violato gli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, esso non può ricorrere a misure nazionali per sanare tale situazione ma agli strumenti che il diritto comunitario gli attribuisce a tal fine.

47. Il governo francese mitiga poi la sua argomentazione ricordando che l'intervento delle autorità doganali previsto dal regolamento n. 3295/94 avviene solo se l'importazione lede il diritto nello Stato membro in cui l'intervento delle autorità è richiesto. Ne deriverebbe che niente impedirebbe ad un operatore di uno paese terzo di ottenere in un altro Stato membro l'immissione in libera pratica di merci che sarebbero contraffatte ai sensi del diritto francese. Queste ultime beneficerebbero così dello status di merci comunitarie e dovrebbero allora, secondo il parere della Commissione, poter attraversare liberamente il territorio francese, il che comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 3295/94.

48. Innanzi tutto, faccio notare che non sembra che i provvedimenti criticati dalla Commissione siano conformi alle disposizioni del regolamento n. 3295/94.

49. Quest'ultimo prevede, infatti, al suo art. 3 che la domanda rivolta alle autorità doganali deve riguardare prodotti provenienti da un paese terzo. Orbene, non è stato dedotto dalla convenuta che la stessa condizione sia applicabile alle ritenzioni previste dalla legislazione francese.

50. Inoltre, la domanda deve riguardare situazioni ben precise, vale a dire quelle in cui le merci di cui trattasi siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione o scoperte nel corso di un controllo di merci vincolate da un regime sospensivo ai sensi del codice doganale comunitario.

51. Ora, è pacifico che la possibilità di blocco non è subordinata in diritto francese all'esistenza di una di tali situazioni.

52. È pertanto giocoforza constatare che i provvedimenti di blocco criticati dalla Commissione hanno un ambito di applicazione molto più esteso delle misure previste dal regolamento n. 3295/94, e non possono quindi essere considerati giustificati dall'obiettivo di quest'ultimo.

53. È importante ricordare, inoltre, che, in ogni caso, un Stato membro non può dedurre la conformità di una misura con l'obiettivo di un atto di diritto derivato per giustificare una violazione del Trattato. Infatti, un atto di diritto derivato non può avere per effetto di incidere sulla portata degli obblighi di uno Stato membro in forza del Trattato.

54. Per quanto concerne questi ultimi, la Commissione fa valere i seguenti argomenti per dimostrare l'esistenza di una violazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

55. Relativamente alla tutela della proprietà industriale, essa nota che risulta dalla giurisprudenza della Corte che tale deroga è consentita solo se i provvedimenti nazionali di cui trattasi siano necessari e proporzionati per salvaguardare i diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale tutelata.

56. A tal proposito, il richiamo da parte delle autorità francesi della giurisprudenza della Corte relativa al diritto dei marchi non sarebbe direttamente pertinente in quanto i pezzi di ricambio di cui trattasi non comportavano marchi contraffatti.

57. Per quanto riguarda la tutela dei disegni e modelli, e in particolare la protezione applicabile ai pezzi di ricambio di autoveicoli, la Commissione fa riferimento alla citata sentenza CICRA e Maxicar. La Corte avrebbe dichiarato compatibile con il Trattato una legislazione nazionale secondo cui un fabbricante di autoveicoli, titolare di un brevetto per modello ornamentale su pezzi di ricambio destinati alle vetture di sua fabbricazione, può interdire a terzi di fabbricare, a fini di vendita sul mercato interno o di esportazione, pezzi tutelati o di impedire l'importazione da altri Stati membri di tali pezzi che vi siano stati fabbricati senza il suo consenso. La Corte avrebbe sottolineato che una tale legislazione mirava, infatti, a tutelare la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito al titolare e che pertanto essa non era contraria agli artt. 30 e 36 del Trattato.

58. L'esclusiva attribuita al titolare del diritto sui disegni e modelli si applicherebbe alla fabbricazione e alla commercializzazione sul territorio nazionale e non potrebbe aver per effetto di tutelare tale diritto su altri mercati, tenuto conto del

principio di territorialità del diritto della proprietà industriale, che la Corte avrebbe in particolare sancito nella sua sentenza IHT Internationale Heiztechnik e Danziger [10]. Orbene, nella fattispecie i prodotti contemplati non sarebbero né fabbricati in Francia né destinati a essere immessi sul mercato francese. Le ritenzioni effettuate dalle autorità francesi non potrebbero pertanto essere interpretate nel senso che tutelano l'oggetto specifico del diritto come definito dalla Corte.

59. Vero è che, nella citata sentenza CICRA e Maxicar, la Corte avrebbe ritenuto che fosse giustificato un divieto non solo di importare, ma anche di esportare le merci che violano il diritto esclusivo, ma risulterebbe dalla sentenza che è la fabbricazione sul territorio nazionale, in violazione del diritto esclusivo, che potrebbe legittimamente essere vietata, a prescindere dal fatto che tale fabbricazione sia effettuata a fini di vendita sul mercato interno o di esportazione.

60. Il semplice transito sul territorio francese non costituirebbe di per sé una violazione del diritto esclusivo riconosciuto dal diritto francese al titolare del diritto sui disegni e modelli.

61. Se si ammettessero le ritenzioni doganali effettuate in Francia su merci comunitarie in transito, nella fattispecie, ciò significherebbe estendere ad altri Stati membri l'applicazione della legge francese, il che sarebbe contrario al principio sancito dalla Corte secondo il quale spetta ad ogni legislatore nazionale determinare i prodotti che possono beneficiare della tutela industriale. L'effetto extraterritoriale sarebbe inoltre accresciuto dalla centralità geografica della Francia nella Comunità europea. Così, la tutela industriale acquisita in Francia da un operatore sarebbe sufficiente a garantirgli diritti esclusivi in tutta la Comunità a detrimento di prodotti legalmente fabbricati in Spagna e in Portogallo.

62. Tali esempi dimostrerebbero che l'equilibrio che deve essere trovato tra la tutela della proprietà industriale e il principio di libera circolazione, quale è stato ricordato nella sentenza Keurkoop [11], sarebbe manifestamente rotto a detrimento di quest'ultimo.

63. La tutela della proprietà industriale non giustificherebbe pertanto le ritenzioni doganali effettuate su merci comunitarie in transito che beneficiano del principio di libera circolazione.

64. Per quanto riguarda l'art. 36, il governo francese sottolinea, da parte sua, che la tutela della proprietà industriale e commerciale fa parte delle eccezioni al principio di libera circolazione delle merci. La blocco a fini di controllo sarebbe adeguata a tale finalità. Il criterio di proporzionalità sarebbe soddisfatto dal

10 — Sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93 (Racc. pag. I-2789).

11 — Sentenza 14 settembre 1982, causa 144/81 (Racc. pag. 2853).

carattere temporaneo della blocco e dal fatto che essa non pregiudicherebbe l'integrità dei prodotti.

65. Nell'ambito della proprietà industriale, la Corte avrebbe trovato un equilibrio tra la libera circolazione delle merci e la legittima salvaguardia dei diritti relativi alle proprietà immateriali. Essa avrebbe in tal senso dichiarato che qualsiasi misura è proporzionata e pertanto lecita se mira a garantire la salvaguardia dell'oggetto specifico della proprietà di cui trattasi.

66. In materia di disegni e modelli, la sentenza di riferimento sarebbe la citata sentenza Keurkoop. In tale causa l'avvocato generale, riportando le osservazioni della Commissione, definisce l'oggetto specifico come «il diritto esclusivo del titolare a mettere in commercio un prodotto che riveste una forma determinata». Le misure adottate dal titolare dei diritti riguarderebbero pertanto l'oggetto specifico della proprietà del modello qualora cerchino di ottenere il rispetto dei suoi diritti esclusivi.

67. Nella citata sentenza Keurkoop, la Corte ha dichiarato che il titolare di un diritto ad un modello in forza delle leggi di uno Stato membro può opporsi all'importazione da un altro Stato membro di prodotti dall'aspetto identico al modello proposto. Il governo francese reputa che, se si applica tale giurisprudenza alla causa in oggetto, si può concludere che, in materia di transito di copie servili di pezzi di ricambio di autovetture, nelle cause in cui copie di modelli siano messe in circolazione senza l'accordo del titolare dei diritti, le azioni che cercano di impedire l'importazione, l'esportazione, il transito o la vendita di tali merci sul territorio nazionale per la prima volta costituiscono solo l'esercizio lecito dei diritti di proprietà industriale.

68. A sostegno di tale analisi, il governo francese cita un passaggio delle osservazioni della Commissione nella nuova causa C-38/98, Renault, già citata, attualmente pendente dinanzi alla Corte, che, a suo giudizio, riprende essenzialmente il dispositivo della sentenza della Corte nella citata causa CICRA e Maxicar: «allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 30 e 36 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una legislazione nazionale che consenta al titolare di specifici diritti di proprietà industriale sulle singole parti costituenti nel loro insieme la carrozzeria di un tipo di autovettura già immesso sul mercato, di esercitare tali specifici diritti di esclusiva, vietando ai terzi di fabbricare, vendere, importare o esportare i pezzi di ricambio non originali concernenti dette singole parti e invocando la relativa tutela giudiziaria per far valere tali divieti».

69. Infine, il governo francese considera che i controlli effettuati per garantire la tutela dei disegni e modelli riguardanti pezzi di ricambio di autovetture secondo modalità che non sono armonizzate sul piano comunitario non rientrano necessariamente nell'ambito di applicazione dell'art. 30 e, se del caso, rientrerebbero

nell'ambito dell'esenzione di cui all'art. 36 del Trattato per quanto riguarda le restrizioni che sono giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale.

70. Che cosa occorre pensare di tali argomenti?

71. Non condivido l'analisi che la convenuta compie della giurisprudenza che cita.

72. Infatti, per quanto attiene alla citata causa CICRA e Maxicar, ricorderò che essa riguarda la situazione in cui il titolare del diritto mira ad impedire la fabbricazione del prodotto coperto dal suddetto diritto. Come riferisce la Commissione, non si potrebbe, senza altra forma di processo, equiparare la fabbricazione sul territorio tutelato al semplice transito attraverso quest'ultimo.

73. Di conseguenza, il fatto che la Corte abbia dichiarato che il diritto ad impedire la fabbricazione era riconducibile all'essenza stessa del diritto di proprietà intellettuale non consente di supporre che sarebbe lo stesso del diritto d'impedire il semplice transito.

74. Per motivi analoghi, non sono convinto dell'iter logico che la convenuta cerca di basare sulla citata sentenza Keurkoop. Infatti, la Corte ha dichiarato in tale sentenza che il diritto di opporsi alla commercializzazione di un prodotto importato d'aspetto identico a quello tutelato dal diritto al modello è riconducibile, in via di principio, all'essenza stessa del diritto di proprietà industriale e commerciale. Per contro, la sentenza non menziona la questione, diversa, del transito, che non si poneva.

75. Di conseguenza, gli stessi motivi che limitano la rilevanza nella fattispecie della citata giurisprudenza CICRA e Maxicar, ci impediscono anche di compiere, come fa la convenuta, un iter logico per analogia basato sulla citata sentenza Keurkoop.

76. Come riferisce la Commissione, è giurisprudenza costante che solo le misure dirette a garantire la tutela dei diritti esclusivi che costituiscono l'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale possono beneficiare dell'eccezione al principio fondamentale della libera circolazione enunciato dall'art. 36 del Trattato [12].

L'oggetto specifico del diritto di disegno o modello

77. Come le parti, concentrerò, infatti, la mia analisi sulla tutela del diritto di disegno

12 — Sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon (Racc. pag. 487).

o modello, in quanto, come risulta dal fascicolo, i componenti cui si riferiscono le denunce all'origine del ricorso della Commissione non comportavano un marchio contraffatto ed erano tutelate da tale diritto.

78. Una prima indicazione ci viene fornita dalla medesima direttiva 98/71 [13]. Quest'ultima dispone infatti, all'art. 12, intitolato «Diritti conferiti dal disegno o modello», che:

«La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini».

79. Si cercherebbe inutilmente in tale elencazione, certamente esemplificativa in quanto preceduta dalle parole «in particolare», un riferimento al semplice trasporto del prodotto.

80. In ogni caso, risulta senza alcun dubbio che l'oggetto specifico del diritto è la facoltà di impedire «l'utilizzazione» del prodotto. A che cosa corrisponde tale nozione?

81. Si vede chiaramente come il fatto di fabbricare prodotti identici, almeno in apparenza, al prodotto tutelato implichi una «utilizzazione» del disegno o modello. Infatti, una tale fabbricazione presuppone che si imiti l'aspetto del prodotto, aspetto che è appunto la caratteristica del prodotto cui si riferisce il diritto di disegno o modello.

82. Ciò vale anche per la commercializzazione di prodotti che imitano l'aspetto del prodotto tutelato. Infatti, quest'ultimo è decisivo per il consumatore che acquista un prodotto oggetto di un diritto di disegno o modello, altrimenti non vi sarebbe molto interesse nel volerlo tutelare con un diritto esclusivo. Pertanto, il successo della commercializzazione dipende in particolare dall'aspetto del prodotto offerto in vendita.

83. Per contro, non si potrebbe sostenere che il trasportatore «utilizzi» il prodotto in modo paragonabile alle due menzionate ipotesi. Infatti, ai fini della prestazione di trasporto, l'aspetto dei prodotti trasportati è privo d'importanza e il beneficio che il trasportatore trarrà dalla sua prestazione non ne dipende. Al contrario, il successo della fabbricazione e della commercializza-

13 — V. paragrafo 31.

zione è inseparabile dall'aspetto del prodotto, aspetto che il diritto mira a tutelare.

84. Di conseguenza, è perfettamente logico che il titolare del diritto possa ottenere il pagamento di percentuali da parte di coloro ai quali egli concede una licenza di fabbricazione o di distribuzione. Invece è più difficile credere che egli possa convincere un trasportatore a pagargli percentuali per avere il privilegio di trasportare merci tutelate dal suo diritto [14].

85. Pertanto, vi è una sostanziale differenza tra il semplice trasporto, da un lato, e la fabbricazione o la commercializzazione, dall'altro.

86. Peraltro, il titolare del diritto non mira a opporsi al trasporto, considerato di per sé. Infatti, il suo interesse è di impedire che i detti componenti giungano ad un consumatore che potrà acquistarli senza che il titolare del diritto abbia potuto ottenere il compenso che il possesso di un diritto di proprietà intellettuale comporta. Di conseguenza, il solo motivo per cui il titolare del diritto potrebbe volersi opporre al semplice trasporto dei componenti controversi è il fatto che il detto trasporto terminerà con la immissione sul mercato, che costituisce l'evento che il titolare del diritto vuole in realtà impedire.

14 — La situazione sarebbe ben inteso diversa se, ad esempio, il titolare del diritto disponesse anche di un diritto di marchio e consentisse al trasportatore di fare riferimento a tale marchio per fini pubblicitari. Ad esempio: impresa X, trasportatore di fiducia del costruttore Y.

87. Pertanto, è solo nell'ambito di un'ulteriore commercializzazione che il trasporto può pregiudicare gli interessi del titolare del diritto. Per contro, preso di per sé, è senza rilevanza nei confronti di questi ultimi e non può quindi, contrariamente alla fabbricazione o alla commercializzazione, rientrare nell'ambito della tutela dell'oggetto specifico del diritto.

88. Tale analisi è confermata da tutta la giurisprudenza della Corte in materia di proprietà intellettuale. Infatti, qualunque sia il diritto di cui trattasi [15], la Corte ha sempre fatto un esplicito riferimento, per definire l'oggetto specifico del suddetto diritto, all'immissione sul mercato.

89. Ciò vale anche per i diritti di proprietà intellettuale che hanno già costituito oggetto di un'armonizzazione da parte del legislatore comunitario [16].

15 — Per quanto riguarda il diritto di brevetto: sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74, Sterling Drug (Racc. pag. 1147). Per quanto concerne i ritrovati vegetali: sentenza 8 giugno 1982, causa 258/78, Nungesser e Eisele/Commissione (Racc. pag. 2015). Per quanto riguarda il diritto d'autore: citata sentenza Deutsche Grammophon. Per quanto concerne il marchio: sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, Winthrop (Racc. pag. 1183).

16 — V., ad esempio, art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1); art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1); art. 5 della direttiva del Consiglio 16 dicembre 1986, 87/54/CEE, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU 1987, L 24, pag. 36); art. 25 dell'accordo sul brevetto comunitario, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (GU L 401, pag. 1), e art. 20 della proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità [COM (99) 309 def.].

90. Non si capisce perché si dovrebbero trascurare tutti questi precedenti e riconoscere al disegno o modello una tutela più ampia rispetto a quella di cui beneficiano, ad esempio, il diritto d'autore o il brevetto, ciò tanto meno in quanto la direttiva relativa al disegno o modello pone l'accento, anch'essa, sulla fabbricazione e la commercializzazione.

91. Ne deriva che misure nazionali che mirano non solo a preservare il diritto esclusivo del titolare di fabbricare o commercializzare l'oggetto tutelato, ma ad impedire il semplice transito di quest'ultimo attraverso il territorio al quale si applica il diritto, non possono essere giustificate dalla tutela dell'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale.

92. Si potrebbe, certamente, sostenere che, nella fattispecie, i provvedimenti controversi mirano comunque a tutelare l'oggetto specifico del diritto in quanto, facendovi ricorso, il titolare del diritto può impedire che le merci interessate di raggiungano un altro Stato membro per esservi poste in commercio.

93. Tale argomento non tiene conto tuttavia del fatto che, nel caso di specie che costituisce l'oggetto del ricorso della Commissione, il diritto dello Stato membro al quale le dette merci sono destinate consente la loro commercializzazione.

94. Accettare tale argomento condurrebbe quindi ad attribuire un effetto sul territorio di quest'altro Stato membro al divieto esistente in Francia. Ciò costituirebbe, come sostiene la Commissione, un effetto extraterritoriale del diritto francese, incompatibile con il principio di territorialità del diritto di proprietà intellettuale. Orbene, esso è riconducibile all'essenza stessa del diritto, in quanto quest'ultimo si risolve in un monopolio sul territorio al quale esso si applica, ed è stato sancito dalla giurisprudenza della Corte [17].

95. Inoltre, sarebbe paradossale consentire, nella fattispecie, ad un operatore di impedire il trasporto attraverso uno Stato membro e così, di riflesso, la commercializzazione in un altro, dove sarebbe legale, allorquando la prestazione di trasporto è secondaria rispetto alla commercializzazione. Infatti, si perverrebbe a che il principale segua il secondario piuttosto che l'inverso.

96. La convenuta osserva ancora che i provvedimenti di blocco rientrerebbero nell'ambito della tutela dell'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale, in quanto quest'ultimo includerebbe comunque il diritto del titolare di riservarsi la prima messa in circolazione delle merci tutelate dal diritto.

97. Orbene, nella fattispecie, i componenti controversi sarebbero «messi in circolazione» per la prima volta in Francia. Il

17 — V. citata sentenza IHT Internationale Heiztechnik e Danziger.

Trattato consentirebbe, di conseguenza, che la legislazione francese attribuisca al titolare del diritto di proprietà intellettuale la possibilità di opporsi alla suddetta «immissione in circolazione».

98. Tale argomento mi sembra che si basi su una confusione tra la nozione di «immissione in circolazione» nel senso meramente fisico del termine e l'«immissione in circolazione» nel senso dato a tale espressione dal diritto comunitario.

99. Infatti, allorché la giurisprudenza della Corte relativa alla libera «circolazione» delle merci menziona l'«immissione in circolazione» in un altro Stato membro, essa non riguarda il semplice fatto di spostarle a bordo di un mezzo di trasporto, ma piuttosto l'immissione sul mercato delle suddette merci.

100. Di conseguenza, qualora, come nell'ipotesi cui si riferisce il ricorso della Commissione, le merci siano spostate fisicamente sul territorio di uno Stato membro prima di essere immesse sul mercato in un altro, è in quest'ultimo che avviene la prima «messa in circolazione», contrariamente a quanto sostiene la convenuta.

101. Il carattere problematico del ricorso ad un criterio meramente fisico è peraltro dimostrato dalle circostanze della fattispecie. Infatti, in senso fisico, la prima messa in circolazione delle merci che costituiscono oggetto del ricorso della Commissione non si situa neanche in Francia, ma in Spagna in quanto, prodotte in tale Stato, tali parti vi hanno necessariamente iniziato la loro «circolazione» nel momento in cui hanno lasciato la fabbrica.

È necessario un divieto di transito?

102. La convenuta osserva ancora che i provvedimenti di blocco criticati dalla Commissione sarebbero indispensabili per garantire l'efficacia della lotta contro la contraffazione, lotta la cui legittimità sarebbe testimoniata dalle priorità definite in materia tanto nell'ambito comunitario quanto nel contesto del terzo pilastro.

103. Il ricorso della Commissione comprometterebbe quindi gravemente gli scopi perseguiti dalla Comunità.

104. Più in particolare, il governo francese afferma che i provvedimenti di blocco, con il divieto che ne può derivare, sarebbero necessari per evitare qualsiasi rischio di vedere i componenti, prodotti in un altro Stato membro, venduti clandestinamente in Francia invece di essere inviati alla loro

asserita destinazione, vale a dire in un altro Stato membro.

105. In altri termini, i provvedimenti di cui trattasi non dovrebbero essere intesi come miranti a far rientrare il semplice transito nell'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale, ma semplicemente come destinati a garantire l'osservanza delle prerogative che il diritto comunitario riconosce al titolare del diritto, vale a dire, come già visto, il diritto esclusivo di fabbricare e di commercializzare il prodotto tutelato.

106. Il blocco, preliminare al divieto totale del passaggio delle merci, sarebbe quindi necessario in quanto, se si consentisse il transito attraverso la Francia di componenti legalmente fabbricati in uno Stato membro e destinati ad essere legalmente posti in commercio in un altro Stato membro, sarebbe troppo grande il rischio di vedere tale «transito» trasformarsi in importazioni clandestine, che costituirebbero incontestabilmente violazioni delle prerogative del titolare del diritto di proprietà intellettuale.

107. Vero è che provvedimenti di blocco diretti unicamente ad impedire la commercializzazione in Francia di componenti prodotti senza il consenso del titolare del diritto rientrerebbero effettivamente nell'ambito della tutela dell'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale, in quanto quest'ultimo è costituito dal diritto esclusivo del titolare di fabbricare e di immettere sul mercato il prodotto tutelato sul territorio al quale il diritto si applica, diritto esclusivo di cui egli può ben inteso disporre mediante la concessione di licenze.

108. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, non è sufficiente che una misura restrittiva di una libertà fondamentale del Trattato rientri nell'ambito di una dei motivi di esonero elencati all'art. 36 del Trattato, occorre inoltre che essa sia proporzionata allo scopo da raggiungere [18].

109. Nel caso particolare di provvedimenti di controllo, la Corte ha dichiarato che, affinché una procedura nazionale di controllo sia giustificata con riguardo all'art. 36 del Trattato, è necessario che lo scopo perseguito non possa essere raggiunto con pari efficacia mediante provvedimenti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari. Detta procedura non deve quindi comportare costi o tempi irragionevoli [19].

110. Orbene, non si può reputare conformi al principio di proporzionalità provvedimenti come quelli nella causa nella fattispecie, adottati per evitare il rischio di veder commercializzare in Francia carichi che si asseriscono destinati al mercato di un altro Stato membro, e senza la possibilità di sottrarvisi ove sia dimostrato che le merci sono destinate ad un altro Stato membro.

18 — Sentenze 20 maggio 1976, causa 104/75, De Peijper (Racc. pag. 613) e Campus Oil e a., già citata.

19 — Sentenza 11 giugno 1987, causa 406/85, Gofette e Gilliard (Racc. pag. 2525, punto 10).

111. Peraltro, la Corte ha già sottolineato nella sentenza Monsees [20] la gravità di provvedimenti che portino ad un divieto di transito totale.

112. Un tale provvedimento interdittivo pregiudica gravemente i flussi commerciali attraverso un mercato che si vorrebbe unico. Esso dovrebbe quindi essere uno strumento di ultima ratio e non, come nella fattispecie, il provvedimento di diritto comune.

113. A mio giudizio, la convenuta afferma ingiustamente che la Commissione non ha menzionato provvedimenti meno restrittivi degli scambi che potrebbero far fronte al rischio allegato.

114. In tal senso, la Commissione sottolinea che un semplice controllo documentale dovrebbe essere in grado di garantire che i carichi controllati provengano effettivamente da un altro Stato membro e siano destinati ad un altro Stato membro. Condivido tale parere.

115. Innanzi tutto faccio notare che, in numerosi casi, la Corte ha dichiarato che divieti di importazione erano eccessivi rispetto allo scopo dedotto e che provvedimenti di etichettatura dovevano essere considerati sufficienti [21]. Ciò deve valere pertanto a fortiori per un divieto di transito.

116. Infatti, mi sembra molto difficile immaginare che un controllo basato sull'esame dei documenti di accompagnamento del carico non sia sufficiente a tal fine. Ora, un tale controllo documentale costituirebbe palesemente un provvedimento meno restrittivo rispetto alle ritenzioni criticate dalla Commissione.

117. La convenuta osserva, a tal proposito, che l'esigenza di possedere documenti può di per sé costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

118. Così è, ben inteso, nella fattispecie. Tuttavia, tale obiezione è da escludere qualora, come nella fattispecie, un controllo basato su documenti sia un provvedimento meno restrittivo rispetto a quello applicato da uno Stato membro e proporzionato allo scopo asserito, vale a dire la salvaguardia dell'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale.

119. Il governo francese aggiunge che, in numerosi casi, i camion intercettati dai

20 — Sentenza 11 maggio 1999, causa C-350/97 (Racc. pag. I-2921).

21 — Sentenze 10 novembre 1982, causa 261/81, Rau (Racc. pag. 3961), e 14 luglio 1988, causa 407/85, 3 Glocken e Kritzinger (Racc. pag. 4233).

servizi competenti non hanno il minimo documento da presentare alle autorità.

120. Una tale affermazione non può non sembrare sorprendente. Infatti, anche se la Commissione non cita alcuna normativa generale che imponga il possesso di documenti pertinenti, è giocoforza ricordare che la prestazione di trasporto non si effettua soltanto in un certo ambito legislativo e regolamentare, ma anche sulla base di accordi contrattuali di cui difficilmente si può pensare che non abbiano alcuna forma scritta. La stessa convenuta osserva, a tal proposito, che i contratti commerciali si traducono di solito in documenti come gli ordini, i contratti, le bolle di consegna o le fatture.

121. In tal senso, come risulta dal fascicolo, gli operatori che hanno subito ritenzioni all'origine della denuncia sfociata nel presente ricorso disponevano di documenti come le fatture.

122. Inoltre, tenuto conto della possibilità di avvalersi dei mezzi di comunicazione moderni, mi sembra che le autorità competenti, qualora procedano al controllo di un trasportatore totalmente privo di documenti, dovrebbero poter farsi inviare i suddetti documenti entro un termine inferiore a 10 giorni.

123. In ogni caso, l'argomento è privo di rilevanza. Invero, il fatto che determinati operatori non osservino neanche un obbligo di detenere documenti non potrebbe giustificare il divieto imposto a tutti di esercitare una libertà fondamentale del Trattato. Infatti, niente impedirebbe alle autorità francesi, nell'ambito di un controllo basato sull'esame di documenti, di applicare procedimenti di blocco nei confronti di coloro che siano totalmente privi di documenti.

124. Di conseguenza ritengo che, anche ammettendo che le ritenzioni controverse mirino a tutelare l'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale, escludendo qualsiasi rischio di vedere un «transito» diventare un'importazione clandestina, esse non si sottraggono alla censura del diritto comunitario, in quanto sproporzionate rispetto allo scopo da raggiungere.

Il blocco come provvedimento temporaneo?

125. Il governo francese fa tuttavia cenno alla possibilità che un prodotto che sia veramente in transito sia autorizzato a passare al termine del blocco. I provvedimenti di blocco contestati non comporterebbero quindi in pratica, come nella citata causa Monsees, un divieto di transito, ma un semplice ritardo di quest'ultimo.

126. Una tale affermazione mi sembra solo difficilmente compatibile con la giurisprudenza nazionale citata dalla convenuta come, peraltro, dalla Commissione.

127. A tal proposito ricordo che, come risulta dal fascicolo, in forza della giurisprudenza in apparenza ben consolidata delle giurisdizioni francesi, il semplice trasporto sul territorio francese di pezzi di ricambio legalmente prodotti in un altro Stato membro e destinati ad essere posti in commercio in un altro Stato membro è considerato come configurante il reato di contraffazione e quindi passibile di diverse sanzioni tra cui il divieto.

128. Detto ciò, tale affermazione mi induce tuttavia ad esaminare la questione se le ritenzioni criticate dalla Commissione sarebbero compatibili con il diritto comunitario qualora, invece di sfociare in un divieto di transito, avessero unicamente per effetto di ritardare il passaggio di merci legalmente prodotte in uno Stato membro e destinate ad essere legalmente poste in commercio in un altro Stato membro, passaggio che sarebbe autorizzato appena fossero stabilite la provenienza e la vera destinazione delle merci ritenute.

129. In forza delle norme applicabili, il blocco di cui trattasi può durare 10 giorni feriali. Una tale durata può comportare spese notevoli per l'operatore che subisce il provvedimento.

130. Il fatto che, nella prassi, tale durata possa essere minore è privo di rilevanza in quanto risulta dalla giurisprudenza che uno Stato membro non può invocare l'esistenza di una prassi conforme al diritto comunitario per mantenere in vigore una norma che non lo sia.

131. Occorre sottolineare, inoltre, che il controllo che dovrebbero effettuare i servizi interessati non sarebbe una perizia tecnica complessa come quella di cui trattasi nella causa Commissione/Francia [22], in cui la Corte non aveva esplicitamente considerato incompatibile con il Trattato un termine di 21 giorni per effettuare la perizia di vini importati.

132. Infatti, le autorità non sarebbero chiamate a stabilire che i pezzi di ricambio controversi siano conformi ad una norma tecnica nazionale o comunitaria, ma unicamente a verificare la loro provenienza e la loro destinazione sulla base di documenti. Ciò dovrebbe effettuarsi entro un termine che si calcola in ore piuttosto che in giorni.

133. Ne concludo che, anche se le ritenzioni che costituiscono oggetto del ricorso

22 — Sentenza 22 marzo 1983, causa 42/82 (Racc. pag. 1013).

della Commissione non comportassero un divieto totale di transito di merci legalmente prodotte in uno Stato membro e destinate ad essere poste in commercio in un altro Stato membro, e avessero pertanto per unico effetto una sospensione del passaggio delle dette merci, esse non sarebbero conformi ai requisiti del diritto comunitario.

134. Risulta da quanto precede che le procedure di blocco cui si riferisce il ricorso della Commissione costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci interessate, qualora queste ultime siano legalmente prodotte in uno Stato membro e destinate ad essere legalmente poste in commercio in un altro Stato membro, ostacolo che non può beneficiare dell'art. 36 del Trattato.

Conclusioni

135. Ritengo pertanto che occorra accogliere il ricorso della Commissione e

— dichiarare che la Repubblica francese, avendo istituito, in base al codice della proprietà intellettuale, procedure di blocco da parte delle autorità doganali con riguardo a merci legalmente prodotte in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate sul territorio francese, ad essere immesse sul mercato di un altro Stato membro in cui possono essere legalmente poste in commercio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE);

— condannare la convenuta alle spese.