Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

6 febbraio 2014*

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Misure dirette ad impedire l'immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative — Articolo 2 — Ambito di applicazione del regolamento — Vendita, a partire da uno Stato terzo, tramite Internet, di un orologio contraffatto per uso personale a un privato residente in uno Stato membro — Sequestro dell'orologio ad opera delle autorità doganali al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro — Regolarità del sequestro — Presupposti — Condizioni concernenti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 4 — Distribuzione al pubblico — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5 — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9 — Uso nel commercio»

Nella causa C-98/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Højesteret (Danimarca) con decisione del 25 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2013, nel procedimento

Martin Blomqvist

contro

Rolex SA,

Manufacture des Montres Rolex SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per M. Blomqvist, da J. Petersen, advokat;

— per la Rolex SA e la Manufacture des Montres Rolex SA, da K. Dyekjær e T. Mølsgaard, advokater;

— per il governo estone, da N. Grünberg e M. Linntam, in qualità di agenti;

* Lingua processuale: il danese.

— per il governo francese, da D. Colas e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

— per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

— per la Commissione europea, da M. Clausen e F. W. Bulst, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento doganale»), dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva sul diritto d'autore»), dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25; in prosieguo: la «direttiva sui marchi d'impresa»), e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Blomqvist, da un lato, e la Rolex SA e la Manufacture des montres Rolex SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Rolex»), dall'altro, in merito alla distruzione di un orologio contraffatto sequestrato dalle autorità doganali, che era stato acquistato dal sig. Blomqvist tramite un sito Internet cinese di vendita online.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

Il regolamento doganale

3 I considerando 2 e 8 del regolamento doganale così recitano:

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

(...)

(8) Le procedure avviate per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale, si svolgono in base ai criteri utilizzati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà intellettuale. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza degli organi giurisdizionali o ai procedimenti giudiziari».

4 L'articolo 1 di tale regolamento prevede 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:

(...)

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 articoli 37 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1)], (...).

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».

5 L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del richiamato regolamento è formulato nei termini seguenti:

«Ai fini del presente regolamento, 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 (GU 1994, L 11, pag. 1)] o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

(...)

b) 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 autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari [GU 2002, L 3, pag. 1] o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali».

6 L'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento così prevede:

«Quando un ufficio doganale (…) accerta (…) 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 (…), esso sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci».

7 Secondo l'articolo 10, primo comma, del regolamento doganale:

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

8 Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Fatte salve altre azioni giudiziarie esperibili da parte del titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

a) di distruggere o di mettere fuori dai circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, senza alcun risarcimento e, salvo diversamente previsto dalla legislazione nazionale, senza alcuna spesa per l'Erario, le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi;

(...)».

La direttiva sul diritto d'autore

9 L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d'autore è formulato nei termini seguenti:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo».

La direttiva sui marchi d'impresa

10 Secondo l'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui marchi d'impresa:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa (...);

(...)

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

(...)

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

(...)».

Il regolamento sul marchio comunitario

11 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul marchio comunitario:

«1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio (...);

(...)

2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

(...)

b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

(...)».

Il diritto danese

12 Secondo l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, della legge sul diritto d'autore (ophavsretsloven), nella versione risultante dal decreto di codificazione n. 202 (lovbekendtgørelse nr. 202), del 27 febbraio 2010, che ha trasposto la direttiva sul diritto d'autore:

«1. Fatte salve le limitazioni stabilite dalla presente legge, il diritto d'autore comporta il diritto esclusivo di disporre dell'opera effettuandone la riproduzione e di renderla disponibile al pubblico, in versione originale o modificata, tradotta o rielaborata, sotto forma di un diverso onere letterario o artistico, o secondo un'altra tecnica.

(...)

3. L'opera è resa pubblica quando

1) copie dell'opera sono offerte in vendita, in locazione o in prestito o diffuse al pubblico in altro modo;

2) copie dell'opera sono mostrate al pubblico, o

3) l'opera è diffusa pubblicamente».

13 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della legge sui marchi (varemærkeloven), nella versione risultante dal decreto di codificazione n. 109 (lovbekendtgørelse nr. 109), del 24 gennaio 2012, che ha trasposto la direttiva sui marchi d'impresa:

«1. Il titolare di un diritto di marchio può vietare ad altri di utilizzare nel commercio senza il suo consenso un segno, qualora

1) il segno sia identico al marchio d'impresa, e i prodotti o servizi per cui è utilizzato siano identici ai prodotti o servizi per cui il marchio è protetto, o

2) il segno sia identico o simile al marchio, e i prodotti o servizi siano identici o simili, se esiste rischio di confusione, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio.

(…)

3. Per uso nel commercio s'intende, in particolare:

1) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

2) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura dei servizi sotto la copertura del segno;

3) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno, e

4) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità».

14 Secondo l'articolo 5 del decreto di codificazione n. 1047 recante applicazione del regolamento europeo relativo alle merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (lovbekendtgørelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder), del 20 ottobre 2005:

«[1.] Nel caso di un provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9 del [regolamento doganale], il destinatario delle merci può chiedere al giudice di stabilire se sussistano le condizioni previste da tale articolo per la sospensione dello svincolo. Il giudice può disporre lo svincolo delle merci.

2. Il destinatario delle merci non può proporre ricorso gerarchico dinanzi a un'autorità amministrativa superiore avverso la decisione dell'amministrazione fiscale e doganale sulla sospensione dello svincolo».

15 L'articolo 4 del decreto n. 12 recante applicazione del regolamento europeo relativo alle merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (bekendtgørelse nr. 12 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder), del 9 gennaio 2006, dispone quanto segue:

«[1.] Le merci in relazione alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del [regolamento doganale] sono confiscate a favore dell'Erario per essere distrutte. La distruzione è effettuata alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

2. Per la distruzione delle merci ai sensi del paragrafo 1 non sono accolte domande di risarcimento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16 Nel gennaio del 2010 il sig. Blomqvist, residente in Danimarca, ha ordinato tramite un sito Internet cinese di vendita online un orologio descritto come contraddistinto dal marchio Rolex. L'ordine e il pagamento sono stati effettuati a partire dal sito Internet inglese di tale venditore. Quest'ultimo ha spedito l'orologio da Hong Kong con pacco postale.

17 All'arrivo in Danimarca il pacchetto è stato oggetto di un controllo da parte delle autorità doganali. Queste ultime hanno sospeso lo sdoganamento dell'orologio, sospettando una contraffazione dell'orologio originale a marchio Rolex e una violazione dei diritti d'autore sul modello in questione. Il 18 marzo 2010 ne hanno informato la Rolex e il sig. Blomqvist.

18 Conformemente alla procedura prevista dal regolamento doganale, la Rolex ha quindi chiesto che si confermasse la sospensione dello sdoganamento, dopo aver constatato che si trattava effettivamente di una contraffazione, e ha invitato il sig. Blomqvist ad acconsentire alla distruzione dell'orologio da parte delle autorità doganali.

19 Il sig. Blomqvist si è opposto alla distruzione, sostenendo di avere acquistato l'orologio legalmente.

20 La Rolex ha quindi adito il Sø- og Handelsretten (tribunale del commercio) con un ricorso diretto a ordinare al sig. Blomqvist di acconsentire alla sospensione dello sdoganamento e alla distruzione dell'orologio senza risarcimento. Tale giudice ha accolto la domanda della Rolex.

21 Il sig. Blomqvist ha interposto appello dinanzi allo Højesteret. Quest'ultimo s'interroga sulla sussistenza, in una situazione come quella di specie, della lesione di un diritto di proprietà intellettuale, condizione necessaria all'attuazione del regolamento doganale, dal momento che per applicare tale regolamento è necessario, da un lato, che si tratti di una violazione del diritto d'autore o di un diritto di marchio protetto in Danimarca e, dall'altro, che l'asserita violazione abbia avuto luogo in quest'ultimo Stato membro. Poiché è dimostrato che il sig. Blomqvist ha acquistato l'orologio per il proprio uso privato e che non ha violato le leggi danesi sul diritto d'autore e sui marchi d'impresa, per il giudice del rinvio si pone la questione se il venditore abbia violato il diritto d'autore e il diritto dei marchi in Danimarca. Di conseguenza, e alla luce della giurisprudenza della Corte (sentenze del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, Racc. pag. I-6011; del 1° dicembre 2011, Philips e Nokia, C-446/09 e C-495/09, Racc. pag. I-12435, e del 21 giugno 2012, Donner, C-5/11), lo Højesteret si chiede se nel caso di specie si configuri una distribuzione al pubblico, ai sensi della direttiva sul diritto d'autore, e un uso nel commercio, ai sensi della direttiva sui marchi d'impresa e del regolamento sul marchio comunitario.

22 In tale contesto, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [sul diritto d'autore] debba essere interpretato nel senso che si considera "distribuzione al pubblico" in uno Stato membro di merci protette da diritto d'autore il fatto che un'impresa stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione delle merci ad un acquirente privato, il cui indirizzo è noto al venditore, nello Stato membro in cui le merci sono protette dal diritto d'autore, riceva il pagamento per le merci ed effettui la spedizione all'acquirente all'indirizzo concordato, oppure se in tale situazione si richieda anche la condizione che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di un'offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web destinato ai consumatori di tale Stato.

2) Se l'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva [sui marchi d'impresa] debba essere interpretato nel senso che si considera "uso nel commercio" di un marchio in uno Stato membro il fatto che un'impresa stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione di merci recanti tale marchio ad un acquirente privato, il cui indirizzo è noto al venditore, nello Stato membro in cui il marchio è registrato, riceva il pagamento delle merci ed effettui la spedizione all'acquirente all'indirizzo concordato, oppure se in tale situazione si richieda anche la condizione che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di un'offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web destinato ai consumatori di tale Stato.

3) Se l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento [sul marchio comunitario] debba essere interpretato nel senso che si considera "uso nel commercio" di un marchio in uno Stato membro il fatto che un'impresa stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione di merci recanti il marchio comunitario ad un acquirente privato il cui indirizzo è noto al venditore in uno Stato membro, riceva il pagamento per le merci ed effettui la spedizione all'acquirente all'indirizzo concordato, ovvero se in tale situazione si richieda anche la condizione che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di un'offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web destinato ai consumatori di tale Stato.

4) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [doganale] debba essere interpretato nel senso che, quale condizione per l'applicazione in uno Stato membro delle disposizioni sul divieto di immissione in libera pratica e sulla distruzione di "merci usurpative", si richiede che la "distribuzione al pubblico" abbia avuto luogo in tale Stato membro secondo gli stessi criteri indicati nella risposta alla prima questione.

5) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [doganale] debba essere interpretato nel senso che, quale condizione per l'applicazione in uno Stato membro delle disposizioni sul divieto di immissione in libera pratica e sulla distruzione di "merci usurpative", si richiede che l'"uso nel commercio" abbia avuto luogo in tale Stato membro secondo gli stessi criteri indicati nelle risposte alla seconda e alla terza questione».

Sulle questioni pregiudiziali

23 In via preliminare si deve osservare che con le sue questioni il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla nozione di «distribuzione al pubblico», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d'autore, nonché sulla nozione di «uso nel commercio», ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui marchi d'impresa e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul marchio comunitario, al fine di poter valutare, nel procedimento principale, l'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

24 Secondo la definizione dei termini «merci contraffatte» e «merci usurpative» che compare all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento doganale, tali nozioni hanno ad oggetto violazioni di un marchio, di un diritto d'autore o di un diritto connesso o di un disegno o modello, che si applica in forza della normativa dell'Unione o in forza del diritto interno dello Stato membro nel quale sono intervenute le autorità doganali. Di conseguenza, sono contemplate unicamente violazioni di diritti di proprietà intellettuale quali conferiti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale degli Stati membri (v. sentenza Philips e Nokia, cit., punto 50).

25 Il regolamento doganale non introduce in proposito nessun criterio nuovo che consenta di verificare l'esistenza di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2006, Montex Holdings, C-281/05, Racc. pag. I-10881, punto 40). Siffatta violazione può di conseguenza essere dedotta per giustificare l'intervento delle autorità doganali ai sensi di tale regolamento soltanto se la vendita della merce di cui trattasi sia atta a incidere su diritti conferiti alle condizioni previste dalla direttiva sul diritto d'autore, dalla direttiva sui marchi d'impresa e dal regolamento sul marchio comunitario.

26 In tale contesto occorre comprendere le questioni pregiudiziali nel senso che il giudice del rinvio intende sapere se dal regolamento doganale risulti che, affinché il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo goda della protezione garantita a tale titolare da detto regolamento nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, è necessario che tale vendita sia considerata, in detto Stato membro, come una forma di

distribuzione al pubblico o come rientrante nella nozione di uso nel commercio. Il giudice del rinvio si chiede inoltre se, prima della vendita, detta merce debba essere stata oggetto di un'offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori del medesimo Stato.

27 A tale proposito si deve rammentare, da un lato, che il titolare del marchio ha diritto, sul fondamento della direttiva sui marchi d'impresa e del regolamento sul marchio comunitario, di vietare che un terzo faccia uso, senza il suo consenso, di un segno identico a detto marchio qualora tale uso abbia luogo nel commercio, avvenga per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato e pregiudichi ovvero sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio (sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, Racc. pag. I-2417, punto 49 e la giurisprudenza citata).

28 Dall'altro lato, conformemente alla direttiva sul diritto d'autore, agli autori è conferito il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di copie di queste ultime, attraverso la vendita o in altro modo. La distribuzione al pubblico è caratterizzata da una serie di operazioni che vanno, almeno, dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico. Un commerciante è pertanto responsabile di ogni sua operazione o di quella realizzata per suo conto che implichi una «distribuzione al pubblico» in uno Stato membro ove i beni distribuiti sono protetti dal diritto d'autore (v., in tal senso, sentenza Donner, cit., punti 26 e 27).

29 In tale contesto, il diritto dell'Unione impone che tale vendita sia considerata, nel territorio di uno Stato membro, come una forma di distribuzione al pubblico, ai sensi della direttiva sul diritto d'autore, o come rientrante nella nozione di uso nel commercio, ai sensi della direttiva sui marchi d'impresa e del regolamento sul marchio comunitario. L'esistenza di una distribuzione al pubblico siffatta dev'essere considerata come realizzata in caso di conclusione di un contratto di vendita e di spedizione.

30 Nel procedimento principale è pacifico che la Rolex è titolare, in Danimarca, dei diritti d'autore e di marchio che essa rivendica e che l'orologio di cui trattasi in tale procedimento costituisce una merce contraffatta e una merce usurpativa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento doganale. Non si contesta nemmeno il fatto che la Rolex sarebbe stata legittimata a far valere la violazione dei suoi diritti nel caso in cui tale merce fosse stata messa in vendita da un commerciante stabilito in tale Stato membro, poiché, all'atto di tale vendita, avvenuta a titolo commerciale, vi sarebbe stato, in occasione di una distribuzione al pubblico, un uso dei suoi diritti nel commercio. Resta pertanto da verificare, al fine di rispondere alle questioni sollevate, se un titolare di diritti di proprietà intellettuale, come la Rolex, possa pretendere la stessa protezione dei suoi diritti nel caso in cui, come nel procedimento principale, la merce di cui trattasi sia stata venduta a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo nel cui territorio tale protezione non trova applicazione.

31 È certamente vero che la mera accessibilità di un sito Internet nel territorio coperto da tale protezione non è sufficiente per concludere che le offerte di vendita che compaiono in tale sito sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio (v. sentenza L'Oréal e a., cit., punto 64).

32 Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che i diritti in tal modo protetti possono essere violati quando, anche prima del loro ingresso nel territorio coperto da tale protezione, le merci provenienti da paesi terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori che si trovano in tale territorio, come una vendita, una messa in vendita o una pubblicità (v., in tal senso, sentenza Philips, cit., punto 57 e la giurisprudenza citata).

33 Pertanto, merci provenienti da uno Stato terzo che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell'Unione europea da un diritto di marchio o copia di un prodotto protetto nell'Unione da un diritto d'autore, da un diritto connesso, o da un disegno o modello possono violare tali diritti ed essere quindi qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia dimostrato che

sono destinate ad essere immesse in commercio nell'Unione; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora risulti che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente nell'Unione o di una offerta di vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori nell'Unione (v., in tal senso, sentenza Philips e Nokia, cit., punto 78).

34 Orbene, è pacifico che, nel procedimento principale, la merce di cui trattasi è stata oggetto di vendita a un cliente nell'Unione, situazione pertanto non paragonabile, in ogni caso, a quella dei prodotti proposti su un «mercato online» e nemmeno a quella di prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione in regime sospensivo. Di conseguenza, il solo fatto che tale vendita sia avvenuta a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo non può avere l'effetto di privare il titolare di un diritto di proprietà intellettuale sulla merce oggetto della vendita della protezione derivante dal regolamento doganale, senza che sia necessario verificare se tale merce sia stata anche oggetto, prima di tale vendita, di un'offerta al pubblico o di una pubblicità rivolta ai consumatori dell'Unione.

35 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il regolamento doganale dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo gode, nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, della protezione garantita a tale titolare dal predetto regolamento per il solo fatto che detta merce è stata acquistata. A tal fine non è necessario, in aggiunta, che la merce di cui trattasi sia stata oggetto, prima della vendita, di un'offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori di tale medesimo Stato.

Sulle spese

36 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo goda, nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, della protezione garantita a tale titolare dal predetto regolamento per il solo fatto che detta merce è stata acquistata. A tal fine non è necessario, in aggiunta, che la merce di cui trattasi sia stata oggetto, prima della vendita, di un'offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori di tale medesimo Stato.

Firme