SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 aprile 2000 *

Nel procedimento C-383/98,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra

The Polo/Lauren Company LP

e

PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento 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 (GU L 341, pag. 8),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per The Polo/Lauren Company LP, dall'avv. F. Wohlfahrt, del foro di Vienna;

— per il governo austriaco, dalla signora C. Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e A. Dittrich, Ministerialrat presso il Ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti;

— per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore alla direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e A. de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

— per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora T. Pynnä, consigliere giuridico presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai signori J.C. Schieferer e R. Tricot, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo francese, rappresentato dalla signora A. Maitrepierre, chargé de mission presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo finlandese, rappresentato dalla signora E. Bygglin, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor J.C. Schieferer, all'udienza del 16 dicembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 29 settembre 1998, pervenuta alla Corte il 26 ottobre seguente, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento 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 (GU L 341, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società di diritto americano The Polo/Lauren Company LP (in prosieguo: la «Polo/Lauren») e la società di diritto indonesiano PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders (in prosieguo: la «Dwidua»), in seguito all'immobilizzazione da parte delle autorità doganali austriache di T-shirt sospettate di essere contraffazioni di marchi appartenenti alla Polo/Lauren.

Il contesto comunitario

3 Il regolamento, che è basato in particolare sull'art. 113 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 133 CE), ha come obiettivo, in base al secondo 'considerando', di impedire, nella misura del possibile, l'immissione in libera pratica di merci contraffatte e di merci usurpative nonché di adottare a tal fine provvedimenti che consentano di far fronte efficacemente al commercio

illecito di tali merci, obiettivo che si ricollega del resto agli sforzi compiuti nello stesso senso a livello internazionale.

4 Risulta infatti dal sesto 'considerando' del regolamento che la Comunità tiene conto dei termini dell'accordo negoziato in sede GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale in materia di commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte, segnatamente le misure da adottare alla frontiera.

5 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento:

«Il presente regolamento stabilisce:

a) le condizioni d'intervento dell'autorità doganale qualora merci sospettate di essere merci contraffatte o usurpative:

— siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione;

— siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'art. 84, paragrafo 1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, o riesportate previa notifica;

e

b) le misure che l'autorità competente deve prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora si accerti che esse sono effettivamente merci contraffatte o usurpative».

6 Dall'art. 84, n. 1, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), risulta che, quando viene utilizzata la formulazione «regime sospensivo», essa si applica:

«nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi:

— transito esterno;

— deposito doganale;

— perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;

— trasformazione sotto controllo doganale;

e

— ammissione temporanea».

7 In base all'art. 3 del regolamento, il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d'autore o di diritti connessi o di un diritto relativo ad un disegno o modello (in prosieguo: il «titolare del diritto») può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l'intervento dell'autorità doganale nei confronti delle merci che sospetta siano merci contraffatte o usurpative. Questa domanda deve contenere una descrizione delle merci e un documento da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto. Tale domanda deve precisare la durata del periodo per il quale è richiesto l'intervento delle autorità doganali.

8 Da questa stessa disposizione risulta che il titolare del diritto deve inoltre fornire tutte le altre informazioni utili di cui dispone per consentire all'autorità competente di decidere con piena cognizione di causa, senza tuttavia che queste informazioni costituiscano una condizione di ammissibilità della domanda. Quest'ultima è poi esaminata dal servizio doganale competente, che informa immediatamente e per iscritto il richiedente della sua decisione.

9 In base all'art. 4 del regolamento, l'autorità doganale può anche procedere d'ufficio al blocco di una merce qualora, durante un controllo effettuato nell'ambito di una delle procedure doganali di cui all'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento e prima che sia stata depositata o accolta una richiesta del titolare del diritto, all'ufficio doganale risulti in modo evidente che la merce è una merce contraffatta o usurpativa. Conformemente alle norme vigenti nello Stato membro interessato, la stessa può informare il titolare del diritto, per quanto questi sia

noto, del rischio d'infrazione. In tal caso l'autorità doganale è autorizzata a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle merci in questione per un periodo di tre giorni lavorativi, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda d'intervento in conformità all'art. 3 del regolamento.

10 L'art. 5 del regolamento prevede che la decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto viene comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati a merci sospettate di essere contraffatte o usurpative alle quali si riferisce la domanda stessa.

11 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, primo comma, del regolamento, quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, in applicazione dell'art. 5, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto, accerti, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte o delle merci usurpative contenute in tale decisione, sospende lo svincolo e procede al blocco di tali merci.

12 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, secondo comma, del regolamento, l'ufficio doganale o il servizio che ha esaminato la domanda in conformità all'art. 3 informa immediatamente il dichiarante e il richiedente l'intervento. Conformemente alle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati a carattere personale, del segreto commerciale e industriale, nonché del segreto professionale e amministrativo, l'ufficio doganale o il servizio che ha esaminato la sua domanda informa il titolare del diritto, a richiesta di quest'ultimo, del nome e dell'indirizzo del dichiarante e, laddove conosciuto, del destinatario per consentire al titolare del diritto di adire l'autorità competente a deliberare sul merito.

13 La sospensione dello svincolo o il blocco delle merci sono temporanei. In conformità all'art. 7, n. 1, del regolamento, se, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l'ufficio doganale che vi ha proceduto non è stato informato del ricorso all'autorità competente a deliberare nel merito o non ha avuto comunicazione di misure conservative adottate dall'autorità competente a tal fine, lo svincolo è concesso purché siano state espletate tutte le formalità e sia revocato il blocco. In casi giustificati, tale termine può essere prolungato al massimo di dieci giorni lavorativi.

14 Successivamente ai fatti della causa principale, il regolamento è stato modificato dal regolamento del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241 (GU L 27, pag. 1). L'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento è attualmente così formulato:

«1. Il presente regolamento stabilisce

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

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

— siano scoperte in occasione di un controllo effettuato sotto vigilanza doganale a norma dell'art. 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'art. 84, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento, riesportate previa notifica o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell'art. 166 dello stesso regolamento».

La causa principale e la normativa austriaca

15 La Polo/Lauren, che ha la sua sede a New York (Stati Uniti d'America), è titolare di diversi marchi nominativi e figurativi registrati in Austria, che godono di notorietà nel mondo intero.

16 Avvalendosi dell'art. 3, n. 1, del regolamento, essa ha ottenuto dalle autorità doganali austriache una decisione con cui si intimava agli uffici doganali di sospendere la concessione dello svincolo o di procedere al blocco di T-shirt polo munite di suoi marchi nominativi e figurativi in quanto si trattava di merci contraffatte o di merci usurpative.

17 Sulla base di tale decisione, 633 T-shirt polo sono state provvisoriamente bloccate in un deposito doganale a Linz. Lo speditore della merce era la Dwidua, con sede

in Indonesia, e il destinatario della merce era la Olympic — SC, una società con sede in Polonia.

18 La Polo/Lauren ha chiesto al Landesgericht di Linz che fosse vietato alla Dwidua di commercializzare queste merci, recanti suoi marchi figurativi o nominativi tutelati, e che fosse autorizzata a distruggere, a spese della Dwidua, le T-shirt bloccate dalle autorità doganali. La Polo/Lauren ha adito tale giudice facendo valere che le merci di cui è causa erano provvisoriamente bloccate in un deposito doganale situato nell'area di competenza di tale giudice.

19 Poiché il Landesgericht di Linz si è tuttavia dichiarato territorialmente incompetente e l'Oberlandesgericht di Linz, adito in appello, ha confermato questa decisione, la Polo/Lauren ha presentato un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all'Oberster Gerichtshof.

20 Quest'ultimo nutre dubbi sul fatto che il regolamento si applichi qualora le merci importate da un paese terzo siano provvisoriamente bloccate da un ufficio doganale nel corso del loro transito verso un altro paese terzo e il titolare del diritto di cui trattasi abbia inoltre la sua sede in un paese terzo. Esso ritiene che si possa ragionevolmente sostenere che il regolamento si riferisce solo a situazioni in cui determinate merci possono pervenire sul mercato comune o possono quantomeno produrre un effetto su tale mercato.

21 L'Oberster Gerichtshof sottolinea anche che una misura concreta rientra nel diritto comunitario solo se, sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze, essa può compromettere la libertà del commercio tra Stati membri. Esso ritiene pertanto che, se si ammette che i fatti della causa principale non

hanno conseguenze sul mercato interno, il potere normativo delle istituzioni comunitarie sarebbe incerto.

22 In tale situazione l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 1 del regolamento (CEE) 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 (GU L 341 del 30 dicembre 1994) sia da interpretarsi nel senso che tale regolamento si applica anche a fattispecie nelle quali merci da tale regolamento contemplate, durante il transito da un paese extracomunitario ad altro paese anch'esso extracomunitario, sono state provvisoriamente bloccate dall'autorità doganale di uno Stato membro in forza del suddetto regolamento e su richiesta di un titolare del diritto che si pretende leso e la cui impresa ha sede in territorio extracomunitario».

23 In via preliminare occorre rilevare che, tenendo conto delle considerazioni svolte dal giudice nazionale e richiamate ai punti 20 e 21 della presente sentenza, il rinvio pregiudiziale solleva due questioni distinte. Il giudice nazionale chiede innanzi tutto se il regolamento si applichi allorché determinate merci, del tipo di quelle descritte nel regolamento, importate da un paese terzo sono, nel corso del loro transito verso un paese terzo, provvisoriamente bloccate in uno Stato membro dalle autorità doganali di tale Stato in forza del detto regolamento, su richiesta della società titolare dei diritti che fa valere la violazione dei propri diritti e la cui sede si trova in un paese terzo. In caso affermativo, esso chiede se tale regolamento trovi un fondamento sufficiente nel Trattato CE.

Sull'interpretazione del regolamento

24 Secondo il governo tedesco, la formulazione dell'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento — che mira unicamente a tutelare il mercato interno — comporta che l'intenzione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un regime sospensivo non è sufficiente per consentire un intervento delle autorità doganali. Questa disposizione non si applicherebbe a semplici merci in transito. Quest'interpretazione sarebbe confermata dall'adozione del regolamento n. 241/1999 che estende in particolare l'obbligo d'intervento alle merci collocate in zona franca o in deposito franco.

25 Quest'interpretazione non può essere accolta.

26 Occorre infatti rilevare che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento, quest'ultimo si applica allorché determinate merci contraffatte o usurpative sono scoperte in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'art. 84, n. 1, lett. a), del codice doganale comunitario. In forza di quest'ultima disposizione, l'espressione «regime sospensivo» indica in particolare il transito esterno, cioè un regime doganale che consente la circolazione da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie senza che queste merci siano assoggettate a dazi all'importazione e agli altri tributi del codice doganale comunitario.

27 Il regolamento si applica quindi esplicitamente alle merci che transitano sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo e a destinazione di un altro paese terzo. A tal riguardo poco importa che il titolare del diritto o il suo avente causa abbia la propria sede sociale in uno Stato membro o al di fuori della Comunità.

28 L'adozione del regolamento n. 241/1999, lungi dall'inficiare quest'interpretazione, al contrario la corrobora. Infatti, il regolamento n. 241/1999 si inserisce nella logica del regolamento, estendendo le possibilità d'intervento delle autorità nazionali a un numero crescente di regimi doganali.

29 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che l'art. 1 del regolamento dev'essere interpretato nel senso che si applica allorché determinate merci, del tipo di quelle descritte nel regolamento, importate da un paese terzo sono, nel corso del loro transito verso un altro paese terzo, provvisoriamente bloccate in uno Stato membro dalle autorità doganali di questo Stato in forza di tale regolamento e su richiesta della società titolare dei diritti che fa valere la violazione dei propri diritti e la cui sede si trova in un paese terzo.

30 Tenuto conto del fatto che il regolamento si applica a situazioni che non presentano apparentemente alcun nesso diretto con il mercato interno, occorre esaminare se esso trovi un fondamento giuridico sufficiente nel Trattato CE.

Sulla validità del regolamento

31 Occorre innanzi tutto ricordare che il regolamento è basato sull'art. 113 del Trattato, che è relativo alla politica commerciale comune.

32 A tal riguardo talune disposizioni sulla proprietà intellettuale che riguardano gli scambi transfrontalieri costituiscono un elemento essenziale della normativa

commerciale internazionale. Chiamata a pronunciarsi sul carattere esclusivo o meno della competenza della Comunità a concludere l'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte (conosciuto col nome di « Accordo TRIP »), allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, la Corte, nel parere 1/94 del 15 novembre 1994 (Racc. pag. I-5267, punto 55), ha dichiarato che le misure alla frontiera intese a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale potevano essere adottate in maniera autonoma dalle istituzioni comunitarie sulla base dell'art. 113 del Trattato.

33 Pertanto la Comunità, conformemente all'art. 133 del Trattato, era legittimata a introdurre una normativa comune per il controllo della contraffazione nell'ambito di un regime doganale sospensivo quale quello del transito esterno.

34 Inoltre, il transito esterno di merci non comunitarie non è un'attività estranea al mercato interno. Esso si basa infatti su una finzione giuridica. Le merci vincolate a questo regime non sono assoggettate ai dazi all'importazione corrispondenti né alle altre misure di politica commerciale, come se non fossero mai entrate nel territorio comunitario. In realtà esse sono importate da un paese terzo e percorrono uno o più Stati membri prima di essere esportate verso un altro paese terzo. Quest'operazione può a maggior ragione avere un'incidenza diretta sul mercato interno in quanto merci contraffatte vincolate al regime del transito esterno rischiano di essere fraudolentemente introdotte nel mercato comunitario, come hanno sottolineato diversi governi sia nelle loro osservazioni scritte sia all'udienza.

35 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che dall'esame delle questioni poste non è risultato alcun elemento tale da pregiudicare la validità del regolamento.

Sulle spese

36 Le spese sostenute dai governi austriaco, tedesco, francese e finlandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposta dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 29 settembre 1998, dichiara:

1) **L'art. 1 del 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, dev'essere interpretato nel senso che si applica allorché determinate merci, del tipo di quelle descritte nel regolamento n. 3295/94, importate da un paese terzo, sono, nel corso del loro transito verso un altro paese terzo, provvisoriamente bloccate in uno Stato membro dalle autorità doganali di tale Stato in forza di tale regolamento e su richiesta della società titolare dei diritti che fa valere la violazione dei propri diritti e la cui sede si trova in un paese terzo.

2) Dall'esame delle questioni poste non è risultato alcun elemento tale da pregiudicare la validità del regolamento n. 3295/94.

Sevón Jann Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 2000.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

L. Sevón